Die bürgerlich-rechtlichen Wirkungen der Nichtigkeitserklärung des Patents

---

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der juristischen Doktorwürde

der

Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Philipps-Universität zu Marburg

vorgelegt von

Dr.-Ing. Karl Aders
Patentanwalt aus Straßburg i./Elsaß

Marburg 1937

Druck: Karl u. Richard Hoffmann, Charlottenburg, Schillerstr. 44.

Als Dissertation von der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät angenommen am: 13. Mai 1937

Berichterstatter: Prof. Dr. Wilhelm Felgentraeger

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Inhalt.

Seite

Einleitung 1

A. Allgemeines

I. Grundbegriffe

1. Patent 3
2. Patenterteilung 7
3. Patentveräußerungen 9
4. Nichtigkeitserklärung 13
5. Schwebezustand vor Nichtigkeitserklärung 15

II. Wirkung der Nichtigkeitserklärung im allgemeinen

1. ex nunc oder ex tunc? 17
2. Tatsächlicher Schutz bis zur Nichtigkeitserklärung 18

B. Die Wirkung der Nichtigkeitserklärung im einzelnen

I. Fall der Abhaltung Dritter von der Benutzung der patentierten Erfindung

1. Schadensersatz im Regelfall 20
2. Einfluß des Verschuldens 21
3. Fall der einstweiligen Verfügung 27

II. Fall der außervertraglichen Benutzung der patentierten Erfindung.

1. Wenn Ansprüche aus dem Patent bereits befriedigt waren

a) Rückerstattung des Benutzungsentgelts 31
b) Schadensersatz 33
c) Aufhebung des Vergleichs 33
d) Restitutionsklage 34

2. Wenn Ansprüche aus dem Patent geltend gemacht, aber noch nicht befriedigt waren

a) Entschädigungspflicht des Benutzers 38
b) Abweisung der Verletzungsklage 39
c) Berücksichtigung in der Revisionsinstanz 40
d) Vollstreckungsgegenklage 50

Seite

III. Fall der vertraglichen Benutzung der patentierten Erfindung

1. Lizenzvertrag

a) Anfängliche objektive Unmöglichkeit? 51

b) Nichterfüllung des Vertrags? 52

α) Schadensersatz? 60

β) Rücktritt vom Vertrag 61

γ) Rückgabe der Lizenzvergütung 68

2. Kaufvertrag

a) Haftung des Veräußerers für rechtlichen Bestand des Patents? 72

b) Schadensersatz, Rücktritt, Rückerstattung des Erwerbspreises 76

Schlußbetrachtung 79

Literatur.

1. Kommentare, Handbücher und Motive.

Allfeld, Kommentar zu den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, München 1904.

Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, München und Berlin 1936.

Busse, Patentgesetz, Berlin 1936.

Coester, Die Rechtskraft der Staatsakte, München u. Leipzig 1927.

Damme-Lutter, Das deutsche Patentrecht, Berlin 1925.

Dernburg, Das bürgerliche Recht, Halle 1906.

Gaupp-Stein-Jonas, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, Tübingen 1934.

Gierke, Deutsches Privatrecht, Leipzig 1895.

Haenel, Deutsches Staatsrecht, Leipzig 1892.

Isay, Patentgesetz, Berlin 1932.

Kent, Das Patentgesetz, Berlin 1906.

Kisch, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, Berlin und Leipzig 1923.

Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim 1900.

Krausse, Das Patentgesetz, Berlin 1936.

Lutter, Patentgesetz, Berlin und Leipzig 1936.

Möller, Patentgesetz, Hamburg 1936.

Motive zum Patentgesetz von 1877.

Oertmann, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin 1927.

Pietzcker, Patentgesetz, Berlin und Leipzig 1929.

Riezler, Urheber- und Erfinderrecht, München und Berlin 1909.

Schwinge, Grundlagen des Revisionsrechts, Halle 1935.

Seligsohn, Patentgesetz, Berlin und Leipzig 1932.

Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, Berlin und Leipzig 1928.

Stern-Oppenheimer, Kommentar zum Patentgesetz, Stuttgart 1919.

v. Tuhr, Der Allgemeine Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, Leipzig 1914.

2. Zeitschriften, Aufsatz- und Entscheidungssammlungen.

Archiv für Bürgerliches Recht, Berlin 1889—1929.

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Berlin seit 1894.

Bolze, Die Praxis des Reichsgerichts, Leipzig 1886—1901.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Berlin und Leipzig seit 1880.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin und Leipzig seit 1880.

Festschrift der Universität Leipzig, herausgegeben von der Juristischen Gesellschaft in Leipzig, Leipzig 1909.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Berlin seit 1896.

Juristische Wochenschrift, Berlin seit 1885.

Leipziger Zeitschrift für Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht, Leipzig 1907—1933.

Markenschutz und Wettbewerb, Leipzig und Berlin seit 1900.

Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht, Mannheim und Leipzig 1909—1925.

Studien zur Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes, Berlin 1909.

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, Stuttgart 1893—1930.

Zeitschrift für Industrierecht, Berlin 1906—1922.

3. Einzelne Aufsätze.

Benjamin: „Patentvernichtung und Revision" in Zeitschrift für Industrierecht 1922 S. 60.

Bolze: „Aus dem Patentrecht" in Festschrift der Universität Leipzig, Juristische Gesellschaft in Leipzig, 1909 S. 3 ff.

— „Zwei Fragen aus dem Patentrecht" in GR. 1892 S. 158.

Cantor: „Schadensersatz wegen Erwirkung einstweiliger Verfügungen auf Grund gewerblicher Schutzrechte im Fall von deren Vernichtung" in Archiv für Bürgerliches Recht 1912 S. 237 ff.

Duchesne: „Bemerkungen zum patentamtlichen Verfahren" in GR. 1926, S. 256 ff.

Dunkhase: „Der Lizenzvertrag über ein ungültiges Gebrauchsmuster" in MuW. 15. Jahrg. S. 251 ff.

Finger: „Lizenzverträge über nichtige Patente oder ungültige Gebrauchsmuster" in GR. 1916 S. 17 ff.

Fischer: „Rückwirkung der Patentvernichtung" in Festschrift für Isay, Berlin 1933.

Goldbaum: „Der Gebrauchsmusterlizenzvertrag" in GR. 1914 S. 241 ff.

Isay: „Lizenzverträge über ungültige Gebrauchsmuster" in GR. 1915 S. 12 ff.

Kohler: „Probleme des Warenzeichenrechts" in MuW. 10. Jahrg. S. 197.
Levis: „Zur Anwendung des § 945 ZPO. in Patentsachen" in Zeitschr. für Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht 1911 S. 765 ff.
Oppenheimer: „Fragen des Lizenzrechts" in GR. 1916. S. 41 ff.
Rabel: „Ueber Unmöglichkeit der Leistung und heutige Praxis" in Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht, 1911 S. 467 ff.
Schanze: „Die Nichtigkeit des Patents" in MuW. 30. Jahrg. S. 7 ff.
Seligsohn: „Bilden formelle Mängel im Erteilungsverfahren einen Nichtigkeitsgrund?" in Studien zur Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes 1909 S. 233 ff.
Staub: „Patentrechtliche Erörterungen" in Pbl. 1888 S. 55 ff.
Ziegler: „Befreit die Feststellung des Neuheitsmangels eines Gebrauchsmusters den Lizenznehmer von der Zahlung der bis dahin fällig gewordenen Lizenzabgabe?" in GR. 1909 S. 22 ff.

Abkürzungen und Zitate.

AA. = Anmeldeabteilung
AG. = Amtsgericht
BA. = Beschwerdeabteilung
Bd. = Band
BGB. = Bürgerliches Gesetzbuch
Bl. = Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
GR. = Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Hdb. = Handbuch
Jahrg. = Jahrgang
JW. = Juristische Wochenschrift
KG. = Kammergericht
MuW. = Markenschutz und Wettbewerb.
Motive I = Motive zum Patentgesetz von 1877
NA. = Nichtigkeitsabteilung
OLG. = Oberlandesgericht
PA. = Patentamt
Pbl. = Patentblatt
PG. = Patentgesetz
RG. = Reichsgericht
RGStr. = Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ. = Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
StPO. = Strafprozeßordnung
ZPO. = Zivilprozeßordnung

Die Namen Allfeld, Benkard, Busse, Isay, Kent, Krausse, Lutter, Möller, Pietzcker, Seligsohn und Stern-Oppenheimer bezeichnen deren Kommentare zum Patentgesetz.

Einleitung

Vom Inkrafttreten des ersten deutschen Patentgesetzes (25. Mai 1877) bis zum Ende des Jahres 1935 wurden in Deutschland etwa 625 000 Patente erteilt und in dem gleichen Zeitraum rund 1600 Patente für nichtig bezw. für teilweise nichtig erklärt. Im Jahre 1935 kamen auf 16 000 Patenterteilungen 22 Patentvernichtungen und 27 Teilvernichtungen. Man könnte meinen, daß die verhältnismäßig geringe Anzahl von Patentvernichtungen für die deutsche Wirtschaft kaum ins Gewicht fällt. Dem ist aber nicht so. Einerseits verkörpern Patente vielfach bedeutende Wirtschaftswerte, andererseits werden erfahrungsgemäß gerade die wertvollsten Patente von den Wettbewerbern des Patentinhabers mit der Nichtigkeitsklage angegriffen, die sich auf diese Weise von dem Benutzungsverbot befreien wollen, um die Erfindungen selbst ungehindert benutzen zu können.

Umsomehr muß es Wunder nehmen, daß über die mit der Patentvernichtung zusammenhängenden Fragen, insbesondere über ihre Folgen weitgehende Unkenntnis herrscht. Dies ist zunächst darauf zurückzuführen, daß das Gesetz zwar die Voraussetzungen der Patentvernichtung und das Nichtigkeitsverfahren regelt, aber keinerlei Bestimmungen über die bürgerlich-rechtlichen Wirkungen der Nichtigkeitserklärung enthält. Erst ganz allmählich sind im Laufe der Zeit einzelne Grundsätze für die Beurteilung dieser Wirkungen von der Rechtsprechung unter Heranziehung der Bestimmungen des BGB. und seiner Nebengesetze und der in der Rechtsprechung des bürgerlichen Rechts entwickelten Rechtsregeln aufgestellt worden, die aber nicht immer den besonderen Forderungen des gewerbli-

chen Rechtsschutzes gerecht wurden und mehrfach erheblichen Abänderungen unterzogen werden mußten. Noch heute herrscht über eine ganze Reihe der die Wirkungen der Patentvernichtung betreffenden Fragen größte Unklarheit. Zwar sind einzelne von diesen Fragen im Schrifttum lebhaft erörtert worden, meist aber ohne Bezugnahme auf die übrigen und ohne kritische Würdigung der älteren Ansichten. In den Kommentaren zum Patentgesetz nehmen diese Erörterungen nur einen spärlichen Raum ein und sind zudem an den verschiedensten Stellen eingestreut. Eine zusammenhängende Darstellung der in Betracht kommenden Fragen existiert bisher nicht.

Zweck der nachfolgenden Untersuchungen ist, diesem Mangel abzuhelfen. Es soll versucht werden, einen Ueberblick über das Gesamtproblem zu geben und die bisher erörterten Teilprobleme im Zusammenhang und unter kritischer Wertung der Einzelergebnisse zu erläutern.

A. Allgemeines

I. Grundbegriffe

1. Patent

Die bürgerlich-rechtlichen Wirkungen der Nichtigkeitserklärung des Patents werden in vollem Umfang erst dann verständlich, wenn man nicht nur das Wesen der Nichtigkeitserklärung, sondern auch die Natur des Patentrechts und das Wesen der Patenterteilung betrachtet.

Das Patentgesetz — in der Fassung vom 5. Mai 1936 — bestimmt in § 1, daß Patente erteilt werden für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche Verwertung gestatten – sofern sie nicht Nahrungs-, Genuß- oder Arzneimittel oder auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen oder ihre Verwertung gesetz- oder sittenwidrig wäre —, in § 17, daß die Erteilung durch das Patentamt erfolgt, und in § 6, daß das Patent die Wirkung hat, daß allein der Patentinhaber befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Der Begriff „Patent" wird im Gesetz nicht definiert.

Kohler, der Begründer der Immaterialgüterrechtslehre, setzt sich in seinem Handbuch zum Patentrecht [1]) mit den wichtigsten Theorien des Patentrechts auseinander.

Nach Kohler ist die Charakteristik des Patentrechts als Individualrecht verfehlt. Die Erfindung als Schöpfung des menschlichen Geistes sei wohl zu unterscheiden von der Individualäußerung des Schöpfungsvorgangs. Die Erfindung als das Geschaffene objektiviere sich und löse sich vom Schöpfer ab. Dem hält Pietzcker [2]) entgegen, daß die Entscheidung, ob das Patentrecht zu den Individualrechten oder zu den sogenannten Immaterialgüterrechten

[1]) Kohler, Hdb. S. 75 ff.

[2]) Pietzcker, § 1 Anm. 2.

gehöre, davon abhänge, wieweit man den Kreis der Individualrechte ausdehnen wolle. Im übrigen sei diese Frage ohne jede praktische Konsequenz.

Eine andere Theorie will in dem Patentrecht lediglich einen Rückschlag aus Verbotsgesetzen sehen, durch welche Dritten die gewerbsmäßige Benutzung der Erfindung untersagt werde. Diese Theorie hält Kohler deshalb für abwegig, weil das Wesen des Patentrechts nicht ein Verbot, sondern die Herrschaft über das Verbot sei, indem der Patentberechtigte nicht nur von dem Verbot der Erfindungsbenutzung entbunden sei, sondern von diesem Verbot beliebig dispensieren, das Dispensrecht auf Dritte übertragen und an diesem Recht Pfandrechte und andere Befugnisse bestellen könne[3]). Pietzcker[4]) hält diese Folgerung nicht für zwingend, da rein logisch wohl mit gleicher Berechtigung gesagt werden dürfe, dem Patentinhaber sei ein Verbietungsrecht der Art gewährt, daß er davon dispensieren, es vererben, übertragen, verpfänden könne.

In der deutschen Wissenschaft[5]) hat sich die Auffassung Kohlers durchgesetzt, wonach in dem Recht des Patentberechtigten ein positives Recht an einem Immaterialgut zu erblicken ist[6]). Objekt des Immaterialrechts ist die Erfinderidee selbst, nicht etwa die Verkörperung dieser Idee. Die Aehnlichkeit der Immaterialrechte mit dem Eigentum sieht Kohler darin, daß beide „von subjektiven Zwecken abgelöst, dem Individuum die Freiheit geben, sich an dem Objekt in bestimmter Weise zu betätigen".

Im Widerspruch zu dieser Auffassung steht die von Bolze und lange Zeit hindurch auch vom Reichsgericht vertretene Privilegientheorie. Die Entstehung dieser Theorie erklärt sich aus der geschichtlichen Entwicklung des Pa-

---

[3]) Kohler, Hdb. S. 76.

[4]) Pietzcker, § 1 Anm. 3.

[5]) Krausse, § 1 Anm. 4; Benkard, § 1 Anm. 3; Lutter § 3 Anm. 1 und 2; Seligsohn, § 3 Anm. 3.

[6]) Kohler, Hdb. S. 55 ff.

tentrechts. Tatsächlich wurden in früherer Zeit — und zwar zunächst in England unter Eduard III. (1327—1377) — Patente in Gestalt öffentlicher Briefe („literae patentes") von der Krone als Monopolrechte verliehen[7]). An diese geschichtliche Entwicklung hat sich nach Meinung von Bolze[8]) die Fassung des deutschen Patentgesetzes angeschlossen, wie aus der Wendung „Patente werden erteilt" hervorgehe. An anderer Stelle[9]) geht Bolze bei seinen Betrachtungen davon aus, daß unter Einschränkung der in Deutschland geltenden Gewerbefreiheit Patente mit ausschließlichen gewerblichen Berechtigungen einzelnen Personen vom Patentamt erteilt werden. Erlasse, durch welche derartige Vorrechte verliehen würden, seien Privilegien. Unter Berufung auf Gierke[10]) stellt Bolze fest, daß durch Gesetz auch Verwaltungsbehörden zur Verleihung von Privilegien ermächtigt werden können. Die Verleihung erfolge hier kraft delegierter Gesetzgebungsgewalt als lex specialis. Dieser Anschauung tritt auch Seligsohn[11]) mit Entschiedenheit entgegen, indem er mit Dernburg[12]) das Charakteristische des Privilegs darin sehen will, „daß die Gesetzgebung hier nicht Rechtsnormen aufstellt, auf Grund deren beim Vorhandensein entsprechender konkreter Tatsachen eine ungemessene Zahl von subjektiven Berechtigungen erworben werden kann, sondern daß durch einen Spezialakt des Staates für einen einzelnen eine subjektive Berechtigung unmittelbar geschaffen wird". Beim Patent seien die materiellen Voraussetzungen genau präzisiert, indem gemäß § 1 PG. Patente für neue, eine gewerbliche Verwertung gestattende Erfindungen erteilt werden, und gemäß § 3 (PG. in der Fassung vom 7. 4. 91)[13]) der

[7]) Damme-Lutter, S. 4 ff.

[8]) Bolze, in GR. 92 S. 158.

[9]) Bolze, Festschrift der Universität Leipzig, Juristische Gesellschaft in Leipzig 1909 S. 3 ff.

[10]) Gierke, Deutsches Privatrecht Bd. I § 34 S. 304.

[11]) Seligsohn, Studien zur Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes 1909 S. 233 ff.

[12]) Dernburg, Das Bürgerliche Recht, I § 27.

Anmelder einen „Anspruch" auf die Erteilung des Patents habe, sodaß das Patentamt bei Vorliegen dieser Voraussetzungen das Patent erteilen müsse. Demgegenüber beruft sich Bolze darauf, daß die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents keineswegs präzisiert seien, indem die Bezeichnung „neue Erfindungen" in § 1 nichts weniger als präzis sei, und dadurch dem Ermessen der Erteilungsbehörde bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes weitester Spielraum gelassen sei. Die Privilegientheorie werde ferner auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß dem Anmelder ein Anspruch auf Erteilung gegeben sei. Aus reiner Willkür seien Privilegien zwar im Mittelalter vielfach erteilt worden, im modernen Staat aber sei die Erteilung von Privilegien an bestimmte Bedingungen gebunden.

Mit Bolze hat früher auch das Reichsgericht[14]) das Patent als „Monopol" angesprochen. In einer späteren Entscheidung[15]) bezeichnet das Reichsgericht das Patent als „Privileg" und führt unter anderem aus: „Das Patent hat die Natur eines Spezialgesetzes, welches subjektive Rechte mit Wirkung gegen alle schafft wie eine objektive Rechtsnorm".

Von dieser Auffassung ist das Reichsgericht erst in einer jüngst ergangenen Entscheidung[16]) abgerückt. Hier bringt das Reichsgericht zum Ausdruck, es brauche die früher von ihm vertretene Auffassung des Patents als eines staatlichen Privilegs nicht gebilligt, nicht einmal das Patent einem Sondergesetz geradezu gleichgesetzt zu werden. Der Umstand aber, daß das Patent als ein Recht von ausschließlicher Art erteilt werde, ermögliche und rechtfertige es, Patent und Gesetz entsprechend zu beurteilen.

---

[13]) Nach der entsprechenden Bestimmung in § 4 des PG. in der Fassung vom 5. 5. 36 gilt der Anmelder als „berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen".

[14]) RG. v. 13. 1. 00 in Bl. 00 S. 150 = JW. 00, 18.

[15]) RG. v. 4. 4. 06 in Bl. 06 S. 271 = RGZ. 63, 140.

[16]) RG. v. 12. 10. 35 in GR. 36 S. 167 = RGZ. 148, 400.

Die Frage nach der Rechtsnatur des Patents ist, wie später gezeigt wird, für die weitere Frage von Bedeutung, ob die Vernichtung des Patents während des Schwebens des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz von dieser zu berücksichtigen ist.

2. Patenterteilung

Wie die Natur des Patents, so ist auch das Wesen der Patenterteilung umstritten. Nach Ansicht der einen ist sie ein Akt der Gesetzgebung — auf Grund delegierter Gesetzgebungsgewalt —, nach Ansicht anderer Verwaltungsakt, nach Ansicht Dritter Rechtsentscheidung.

Ausgehend von der Auffassung des Patents als lex specialis begründete das Reichsgericht beispielsweise seine frühere Auffassung, wonach bei Nichtübereinstimmung des Bekanntmachungsbeschlusses mit dem Erteilungsbeschluß der letztere ungültig sei, damit, daß der Richter in diesem Falle dem Erteilungsbeschlusse mit nicht geringerer Befugnis gegenüberstehe als einem Gesetz, welches nicht verfassungsmäßig zustandegekommen sei, und es deshalb als Gesetz nicht gelten lassen dürfe[17]).

Gegensätzlicher Auffassung ist das Patentamt, das unter Bezugnahme auf die vorerwähnte Entscheidung des Reichsgerichts ausführt[18]): „Der Richter steht einem endgültig erteilten Patent nicht wesentlich anders gegenüber als einem rechtskräftigen Urteil, dessen Wirkung von der vorangegangenen Beobachtung prozessualer Vorschriften nicht abhängt". In der nämlichen Entscheidung führt das Patentamt weiter aus, die Eigenschaft des Patents, sich gegen jedermann zu richten, wurzele nicht in der Patenterteilung, sondern in der absoluten Natur des Erfinderrechts selbst. Die Patenterteilung schaffe nicht das Recht, sondern stelle es nur fest und ermögliche seine Geltendmachung. Die Erteilungsbehörde sei danach nicht sowohl dem Gesetzgeber als vielmehr dem Prozeßrichter oder

---

[17]) RG. v. 11. 7. 00 in Bl. 00 S. 389 ff. = RGZ. 46, 175.

[18]) NA. v. 18. 6. 03 in Bl. 04 S. 189 ff.

dem Richter der freiwilligen Gerichtsbarkeit an die Seite zu stellen.

Dem ist entgegenzuhalten, daß das Erfinderrecht kein vollkommenes absolutes Recht ist, da es vor Anmeldung und Erteilung des Patents keinen Anspruch auf ausschließliche Ausnutzung der Erfindung und kein Untersagungsrecht gegen jeden Dritten gewährt [19]).

Wenig Anklang hat die früher unter anderem von Isay [20]) vertretene Ansicht gefunden, die Patenterteilung sei ein Verwaltungsakt. Diese Ansicht wurde damit begründet, daß die Erteilung nicht privatrechtlichen Charakter habe. Dagegen macht einerseits Pietzcker [21]) den Einwand, dies gelte auch für gewisse gerichtliche Verfügungen, z. B. für die Bestellung eines Pflegers für ein öffentlich gesammeltes Kapital nach § 1914 BGB. Andere wie Duchesne [22]) weisen darauf hin, das Primäre bei der Patenterteilung sei die Begründung eines subjektiven Privatrechts, daneben stelle die Förderung des Gewerbes nur eine Nebenwirkung dar. Auch Isay erkennt neuerdings [23]) die Annahme einer Rechtsentscheidung als die richtige an, da das Patentamt „nicht nach freiem Ermessen oder nach Rücksichten des öffentlichen Wohls — also nicht nach für Verwaltungsakte maßgebenden Grundsätzen —, sondern nach Rechtsgefühl und praktischer Vernunft" zu entscheiden habe.

Die vorerwähnte Begründung trifft zu. Es ist deshalb der Auffassung des Patentamts darin beizupflichten, daß der Erteilungsakt als Rechtsentscheidung anzusprechen ist [24]).

---

[19]) Ebenso: Krausse, § 3 Anm. 1; Benkard, § 3 Anm. 1; RG. v. 25. 9. 11 in Bl. 12 S. 8 f. = RGZ. 77, 81.

[20]) Isay, III. Aufl. S. 176.

[21]) Pietzcker, § 1 Anm. 5.

[22]) Duchesne, in GR. 26 S. 257.

[23]) Isay, § 4 Anm. 3.

[24]) Ebenso Seligsohn, § 1 Anm. 2.

3. Patentveräußerungen

Ueber die Veräußerung von Patenten bestimmt § 9 PG., daß das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden können.

Bei der Uebertragung von Patenten wird wie bei Veräußerung anderer Rechte begrifflich ganz allgemein zwischen dem abstrakten Uebertragungsakt und dem zugrunde liegenden kausalen Rechtsgeschäft unterschieden. Beide fallen in der Regel äußerlich zusammen. Der unbeschränkten Uebertragung liegt als Rechtsgeschäft gewöhnlich Kauf zugrunde. Die wichtigste beschränkte Uebertragung ist die Lizenzerteilung. Beim Kauf gehen Verfügungs- und Benutzungsrecht über, bei der Lizenzerteilung nur das letztere. Man unterscheidet einerseits beschränkte und unbeschränkte Lizenzen, je nachdem das Benutzungsrecht irgendeiner Beschränkung — in räumlicher, zeitlicher oder persönlicher Hinsicht bezw. der Benutzungsart nach — unterliegt oder nicht, andererseits ausschließliche und einfache Lizenzen, je nachdem neben dem Lizenznehmer andere von der Benutzung ausgeschlossen werden oder nicht.

Wird nach Abschluß eines Patentveräußerungsvertrages das Patent vernichtet, so entsteht die Frage, nach welchen Rechtsregeln das veränderte Rechtsverhältnis zwischen den Vertragspartnern zu beurteilen ist. Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Prüfung der rechtlichen Natur der Patentveräußerungsverträge, und des Lizenzvertrages im besonderen, voraus.

Ueber die Rechtsnatur des Lizenzvertrages ist viel gestritten worden. Hier ist zunächst zu untersuchen, ob die Lizenz nur obligatorisch oder zugleich dinglich wirkt. Von der Entscheidung über diese Frage hängt unter anderem die Beantwortung der weiteren, für den Rechtsverkehr sehr wesentlichen Frage ab, ob die Lizenz Dritten — also beispielsweise dem gutgläubigen Erwerber des Patents — gegenüber wirksam ist.

Das Schrifttum gibt heute der Auffassung, daß das Lizenzrecht grundsätzlich nicht allein dinglicher, sondern auch obligatorischer Natur sei, den Vorzug, Seligsohn [25]) z. B. mit der Begründung, das Lizenzrecht erschöpfe sich nicht in den Befugnissen, die dem Lizenznehmer gegen den Besteller persönlich zustehen, „sondern es erfaßt unmittelbar das Immaterialgut der patentierten Erfindung und splittert von ihm einen Teil ab".

Das Reichsgericht hat früher [26]) angenommen, daß das Wesen der Lizenz sich in dem Verzicht des Patentinhabers auf sein Verbotsrecht gegenüber dem Lizenznehmer erschöpfe. Diese Ansicht ist abwegig. Tatsächlich wird nur ausnahmsweise vereinbart, daß der Lizenzgeber lediglich von seinem Verbietungsrecht dem Lizenznehmer gegenüber keinen Gebrauch machen solle. Meist aber entspricht es der Absicht der Vertragschließenden, daß dem Lizenznehmer ein „positives Recht", ein „quasi-dingliches Benutzungsrecht an dem Recht des Patentinhabers" [27]) eingeräumt wird, wie das Reichsgericht selbst späterhin anerkannt hat.

Die Ansicht des Reichsgerichts über die Rechtsnatur der Lizenz hat in der Folgezeit mehrfach geschwankt. In einer Entscheidung aus dem Jahre 1907 [28]) will das Reichsgericht die Lizenz als Kauf oder Pacht ansehen, je nachdem „ob bei Uebertragung eines Benutzungsrechts, ebenso wie bei der Uebertragung des ganzen Patents der Vertrag auf einmalige, endgültige Begründung eines absoluten Rechts in der Person des Erwerbers, oder auf die periodische Benutzung der Erfindung gerichtet" ist. Eine stempelsteuerrechtliche Entscheidung neueren Datums [29]) erklärt die entgeltliche Lizenzgewährung grundsätzlich für eine Rechtspacht mit der Begründung, daß der Patentinhaber dem

---

[25]) Seligsohn, § 6 Anm. 9.

[26]) RG. v. 19. 12. 98 in Bl. 99 S. 35 = RGZ. 43, 148.

[27]) RG. v. 16. 1. 04 in Bl. 04 S. 220 ff. = RGZ. 57, 38.

[28]) RG. v. 5. 1. 07 in Bl. 07 S. 130.

[29]) RG. v. 4. 2. 27 in Bl. 27 S. 234 ff. = RGZ. 116, 78.

Lizenznehmer den Gebrauch der Erfindung und ihre Nutzungen zu gewähren habe. Diesen Standpunkt hat das Reichsgericht später[30]) dahin berichtigt, daß nur solche Verträge ohne weiteres als Pachtverträge anzusprechen seien, die „Lizenzrechte nur schuldrechtlicher Art, also nicht mit dem Charakter der Ausschließlichkeit" begründen. Aber auch in diesen Fällen soll bei der Anwendung der Rechtsregeln über die Pacht der Eigenart des Lizenzvertrages und dem Parteiwillen Rechnung getragen werden.

Zu einer richtigen Beurteilung der Rechtsnatur des Lizenzvertrages und der patentrechtlichen Veräußerungsgeschäfte überhaupt gelangt man nach heute vorherrschender und zutreffender Ansicht erst, wenn man den Umstand berücksichtigt, daß es sich dabei um „gewagte Geschäfte"[31]) handelt. Gewagt sind Patentveräußerungsgeschäfte, weil erfahrungsgemäß oft genug erst nach Beginn der durch sie ermöglichten gewerbsmäßigen Verwertung das Patent im Wege der Nichtigkeitsklage angegriffen und vernichtet wird — etwa wegen einer Vorveröffentlichung bezw. offenkundigen Vorbenutzung, von der beide Teile bei Vertragschluß noch nicht Kenntnis hatten — oder ein Vorbenutzungsrecht seitens eines Dritten geltend gemacht wird, der ohne ihr Wissen gemäß § 7 PG. zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte.

Diese Möglichkeit der Patentvernichtung nach Vertragschluß, mit der jeder Käufer bezw. Lizenznehmer eines Patents rechnen muß, begründet ein den Patentveräußerungsgeschäften eigenes Risikomoment und rechtfertigt ihre Eingliederung in die Reihe der „gewagten Geschäfte" oder „Hoffnungskäufe", wenn auch darunter im allgemeinen nur solche Veräußerungsgeschäfte verstanden werden, welche die bloße Einräumung einer Hoffnung auf künfti-

[30]) RG. v. 28. 9. 28 in GR. 29 S. 98 ff. = RGZ. 122, 70.

[31]) RG. v. 10. 6. 11 in Bl. 11 S. 250 ff.

gen Erwerb, also eine bloße Gewinnaussicht zum Gegenstand haben, wie z. B. der Kauf eines Loses, Fischzuges und dergl.[32]).

Dieses Risikomoment führt dazu, daß die Mängelhaftung bei Patentkauf nicht ohne weiteres den Regeln des BGB. über Kauf von Rechten oder Sachen zu entnehmen ist, und daß man andererseits den Lizenzvertrag rechtlich nicht etwa ohne weiteres als Pacht- oder Kaufvertrag ansehen kann, sondern ihn „als einen besonderen, eigentümlichen Vertrag" betrachten muß, „für welchen die anzuwendenden Rechtsregeln aus der Natur des Rechtsverhältnisses selbst zu entwickeln sind"[33]). Mit der nämlichen Begründung erklärt auch Pietzcker[34]) den Lizenzvertrag für einen „Vertrag eigener Art", „dessen Haupteigenart darin besteht, daß das mit jeder Lizenzerteilung verbundene Risiko zwischen den Vertragschließenden in richtiger Weise zu verteilen ist", und dessen Regeln „nur aus dem eigenen Wesen dieses Vertrags entnommen werden können".

Eine abweichende Anschauung findet sich bei Isay[35]), welcher nicht zugeben will, daß Patentkäufe zu den „gewagten Geschäften" oder Spekulationen zu rechnen sind. Eine Spekulation liegt seiner Ansicht nach in dem Ankauf von Erfindungen nur, insoweit es sich um ihre Rentabilität, also um ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit handelt. Im übrigen billigt Isay die herrschende Meinung, wonach der Lizenzvertrag als Vertrag eigener Art zu gelten hat.

Andererseits wird allgemein anerkannt, daß Lizenzverträge in ihrem Wesen vielfach Pacht- oder Kaufverträgen ähneln. Deshalb werden auf patentrechtliche Veräußerun-

---

[32]) Vgl. Staudinger, Kommentar zum BGB. 1928 § 433 Anm. I, 1b, und Oertmann, Kommentar zum BGB. 1929, Vorbemerkung zum Titel: „Kauf, Tausch" Anm. 1 b.

[33]) RG. v. 1. 3. 11 in Bl. 11 S. 270 ff und
RG. v. 11. 11. 33 in Bl. 34 S. 30 ff. = RGZ. 142, 212.

[34]) Pietzcker, § 6 Anm. 16.

[35]) Isay, § 6 Anm. 8.

gen einschließlich Lizenzerteilungen häufig einzelne Regeln des BGB. über Kauf und Pacht entsprechend angewandt.

Für die hier untersuchten Wirkungen der Patentnichtigkeitserklärung ist dieser Umstand deshalb von besonderer Bedeutung, weil im Falle der Patentvernichtung nach Abschluß des Veräußerungsvertrages die Frage entsteht, nach welchen Bestimmungen das Rücktrittsrecht des Erwerbers und die Mängelhaftung zu beurteilen sind.

4. Nichtigkeitserklärung

Die Erörterung der Wirkungen der Patentvernichtung setzt ferner die Untersuchung des Wesens der Nichtigkeitserklärung voraus.

Ein Patent wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn es sich ergibt, erstens, daß der Gegenstand nach §§ 1 und 2 — d. h. mangels Erfindungseigenschaft, Neuheit oder gewerblicher Verwertbarkeit oder wegen Vorliegen einer der gesetzlichen Ausnahmen — nicht patentfähig war (§ 13 Nr. 1), oder zweitens, daß die Erfindung Gegenstand des Patents eines früheren Anmelders war (§ 13 Nr. 2), oder drittens, daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne seine Einwilligung entnommen war (§ 13 Nr. 3). Trifft eine dieser Voraussetzungen nur teilweise zu, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung des Patents erklärt (§ 13 Abs. 2). Gemäß § 17 wird die Nichtigkeit durch das Patentamt erklärt. Das Nichtigkeitsverfahren erster Instanz — vor dem Nichtigkeitssenat des Patentamts — ist in den §§ 37—40, das Verfahren zweiter Instanz — vor dem Reichsgericht — in § 42 und in der Verordnung betreffend das Berufungsverfahren beim Reichsgericht in Patentsachen vom 6. 12. 91 geregelt. § 37 bestimmt unter anderem, daß die Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens nur auf Antrag erfolgt, daß im Falle des § 13 Nr. 3 — also bei widerrechtlicher Entnahme — nur der Verletzte zu dem Antrag be-

rechtigt ist, und daß im Falle des § 13 Nr. 1 — also bei Fehlen der Erfindungseigenschaft, Neuheit oder gewerblichen Verwertbarkeit, oder bei Vorliegen einer der gesetzlichen Ausnahmen — der Antrag nach Ablauf von fünf Jahren, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents, unstatthaft ist. Außer der Nichtigkeitserklärung kennt das Gesetz als Endigungsgründe: Erlöschen durch Zeitablauf, durch nicht rechtzeitige Zahlung der Jahresgebühren oder durch Verzicht, ferner Zurücknahme des Patents.

Wie bei Erörterung der Natur der Patenterteilung so taucht auch bei Untersuchung des Wesens der Nichtigkeitserklärung zunächst die Frage auf: Handelt es sich um einen Gesetzesakt oder um eine Rechtsentscheidung? Die Antwort auf diese Frage kann bei folgerichtiger Erwägung in dem einen Fall nicht anders lauten als in dem andern.

Als Anhänger der Privilegientheorie beurteilt das Reichsgericht[36]) den Fall der Nichtigkeitserklärung des Patents analog dem Falle, „wo durch authentische Interpretation mittels eines späteren Gesetzes der wahre Inhalt eines früheren Gesetzes festgestellt ist".

Demgegenüber sieht die vorherrschende Meinung in der Nichtigkeitserklärung — wie in der Patenterteilung — eine Rechtsentscheidung. Die Ansichten gehen aber darüber auseinander, ob die Nichtigkeitserklärung Feststellungs- oder Gestaltungsurteil ist.

Kohler[37]) betrachtet die Nichtigkeitsklage als Feststellungsklage, dazu bestimmt, die „Scheinhaftigkeit des Patents" festzustellen, und die Nichtigkeitserklärung als „Feststellung der bereits in der Vergangenheit bestandenen Rechtslage". Diese Auffassung wird von Kent[38]) geteilt, welcher dazu ausführt: „Durch die Nichtigkeitserklärung wird das Patent für nichtig erklärt, d. h. es wird festgestellt, daß das Patent von Anfang an nichtig, also ein Scheinpatent gewesen ist".

---

[36]) RG. v. 4. 4. 06 in Bl. 06, S. 271 f. = RGZ. 63, 140.

[37]) Kohler, Hdb. S. 360 ff. und S. 384 ff.

[38]) Kent, § 10 Anm. 40.

Andere Schriftsteller wollten in der Nichtigkeitserklärung ein Gestaltungsurteil sehen. Wenn Krausse[39]) diese Auffassung damit begründet, daß „nur auf diesem Wege festgestellt werden kann, daß das Patent von Anfang an nichtig war", so wird durch diese Erklärung der Unterschied zwischen deklarativer und konstitutiver Wirkung allerdings verwischt. Pietzcker[40]) stellt fest, daß durch die Nichtigkeitserklärung „dem Patentinhaber unmittelbar Rechte genommen werden". „Dem unbefangenen Verständnis" liegt es deshalb näher, der Patentvernichtung rechtsgestaltenden Charakter zuzuschreiben.

Wieder andere wollen beide Auffassungen miteinander verbinden, indem sie der Nichtigkeitserklärung deklarative und konstitutive Bedeutung beimessen. Isay[41]) stützt diese Auffassung darauf, daß durch die Nichtigkeitserklärung „die formale Legitimation der Patenterteilung vernichtet" werde.

Die Ansicht, daß das Nichtigkeitsurteil zugleich deklaratorischen und konstitutiven Charakter habe, erscheint zutreffend. Deklaratorisch ist das Urteil, insoweit es feststellt, daß das Patent von der Erteilung an nichtig war. Andererseits ist das Urteil aber auch konstitutiv, insofern als die Nichtigkeit nicht berücksichtigt wird, bevor das Urteil ergangen ist[42]).

5. Schwebezustand vor Nichtigkeitserklärung

Die Frage, welcher Art der Schwebezustand ist, der bis zur Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils besteht, wird verschieden beantwortet. Hagens[43]) meint, das Patent sei „vom Standpunkt der rechtskräftigen Vernichtung aus betrachtet, lediglich ein Scheinrecht, das materiell von An-

---

[39]) Krausse, § 13, Anm. 12.

[40]) Pietzcker, § 10, Anm. 25.

[41]) Isay, § 10 Anm. 2.

[42]) Aehnlich: Seligsohn, § 10 Anm. 2.

[43]) Hagens in GR. 24 S. 244.

fang an der rechtlichen Existenz entbehrte." Ebenso sieht Oppenheimer[44]) in dem für nichtig erklärten Patent „ein Scheinrecht, dessen Nichtbestehen von Anfang an durch die Nichtigkeitserklärung nur klargestellt werde". Zustimmend führt das Reichsgericht[45]) aus: „Bei dem für nichtig erklärten Patent handelt es sich um ein Scheinrecht, das materiell von Anfang an nicht bestanden hat".

Mit der nämlichen Begründung hat das Reichsgericht eine auf Vorpatentierung durch ein vernichtetes Patent gestützte Nichtigkeitsklage abgewiesen[46]).

Schanze[47]) hält diese Auffassung für unrichtig. Er stellt zu Recht fest, daß das Patent, dessen Gegenstand der Patentfähigkeit entbehre, und das allgemein als „nichtig" bezeichnet werde, in Wirklichkeit ein geltendes und nur vernichtbares Schutzrecht sei. „Das sogenannte nichtige Patent" sei „in Wahrheit ein durch das Nichtigkeitsurteil resolutiv bedingtes Patentrecht". Schanze verweist auf Coester[48]), der in gleichem Sinne erklärt, das Nichtigkeitsverfahren greife Platz, wenn ein Patent vorhanden, aber vernichtbar sei. Soweit keine Nichtigkeit ipso iure — etwa wegen Erteilung des Patents durch eine andere Behörde als das Patentamt — vorliege, begründe die Patenterteilung das Patentrecht unter der auflösenden Bedingung, daß die Nichtexistenz des Erfinderrechts sich herausstelle. Insoweit findet Schanze eine Aehnlichkeit zwischen der Nichtigkeit des Patents und der der Ehe. Auch bei der nichtigen Ehe gehe das Gesetz „von dem Gedanken einer von Anfang bestehenden, nur in der Geltendmachung beschränkten Nichtigkeit aus, die durch das Nichtigkeitsurteil lediglich festgestellt" werde, während die herrschende Ansicht in der nichtigen Ehe — abgesehen vom Falle der Nicht-Ehe — eine wirksame Ehe erblicke,

---

44) Oppenheimer in GR. 16 S. 42.

45) RG. v. 21. 11. 14 in Bl. 15 S. 104 ff. = RGZ. 86, 45.

46) RG. v. 9. 1. 29 in Bl. 29 S. 118 ff. = RGZ. 123, 113.

47) Schanze, in MuW. 30. Jahrg. S. 9 ff.

48) Coester, Die Rechtskraft der Staatsakte S. 240.

die bloß mit rückwirkender Kraft vernichtbar sei. Schanze zitiert in diesem Zusammenhang v. Tuhr[49]), der die gleiche Parallele zieht. V. Tuhr geht davon aus, daß gemäß § 1329 BGB. die Nichtigkeit einer im Heiratsregister eingetragenen Ehe — wie die des Patents — nicht geltend gemacht werden kann, bevor im Wege der Nichtigkeitserklärung das rechtskräftige Urteil ergangen ist. Auch die vom Gesetz als nichtig bezeichnete Ehe sei — wenn sie eingetragen sei — nicht in demselben Sinne nichtig, in welchem das Bürgerliche Gesetzbuch den Ausdruck „Nichtigkeit" sonst (etwa bei Willenserklärungen, Rechtsgeschäften und Verträgen) gebrauche, sondern stelle sich als ein mit Rechtswirkungen ausgestattetes, allerdings der rückwirkenden Vernichtung ausgesetztes Rechtsverhältnis dar. Daß das Gesetz solche Ehen als von Anfang an nichtig bezeichne und nur die Geltendmachung der Nichtigkeit ausschließe, sei eine theoretische Vorstellung, welche vor der vom Gesetz angeordneten wirklichen Rechtslage nicht standhalte, denn eine Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts, die von niemand geltend gemacht werden könne, sei nichts anderes als Wirksamkeit.

II. Die Wirkung der Nichtigkeitserklärung im allgemeinen

1. ex nunc oder ex tunc?

Für die bürgerlich-rechtlichen Wirkungen der Nichtigkeitserklärung ist die wesentlichste Frage: Wirkt diese Erklärung ex nunc oder ex tunc?

Kohler[50]) unterscheidet zwischen „Scheinpatenten" und „anfechtbaren" Patenten. Zu den ersteren rechnet er diejenigen, welche aus einem der in § 13 Nr. 1 und 2 genannten Umstände — d. h. mangels Erfindungseigenschaft, gewerblicher Verwertbarkeit oder Neuheit, wegen Vorliegen einer der gesetzlichen Ausnahmen oder wegen Vor-

---

[49]) v. Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts Bd. 2, 1. Hälfte S. 295 ff.

[50]) Kohler, Hdb. S. 399 und S. 349.

patentierung — auf Antrag eines beliebigen Dritten vernichtbar sind, zu den letzteren solche, die wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 13 Nr. 3) nur auf Antrag des Geschädigten vernichtet werden können. Nach Ansicht Kohlers wird durch die Nichtigkeitserklärung zwar das Scheinpatent, nicht aber das anfechtbare Patent mit rückwirkender Kraft vernichtet. Für das anfechtbare Patent trete die Rückwirkung deshalb nicht ein, weil bis zur Anfechtung die Geltendmachung des Immaterialrechts eine persönliche Sache des durch die widerrechtliche Entnahme geschädigten Immaterialberechtigten sei. Diese Anschauung Kohlers gilt heute allgemein als überwunden, zumal seine Unterscheidung hinsichtlich ihrer Folgen im Gesetz keine Stütze findet. Im übrigen ist weder im Schrifttum noch in der Rechtsprechung je bestritten worden, daß alle Fälle der Nichtigkeit bezüglich der rückwirkenden Kraft des Nichtigkeitsurteils gleichmäßig zu behandeln sind.

Allerdings läßt sich nicht schlechthin sagen: „Die Wirkung der Anfechtung ist die Vernichtung des Patents . . . mit rückwirkender Kraft“ [51]), oder: „Die Rechtslage ist in diesem Falle so anzusehen, als ob überhaupt für die Erfindung ein gesetzlicher Schutz nicht vorhanden gewesen wäre. Die Erklärung hat demnach rückwirkende Kraft“ [52]). Solche Sätze gelten zumindest nicht in vollem Umfang. Ihre Anwendung ist mit Seligsohn [53]) und dem Reichsgericht [54]) auf die Fälle zu beschränken, bei denen nur die rechtliche Gültigkeit des Patents in Frage kommt.

2. Tatsächlicher Schutz bis zur Nichtigkeitserklärung

Daß bis zur Nichtigkeitserklärung tatsächlich ein Patentschutz — wenn auch per nefas — bestanden hat, läßt sich nicht bestreiten. Aus diesem Grunde gibt auch das Pa-

---

[51]) Isay, § 10 Anm. 16.

[52]) Motive I S. 25.

[53]) Seligsohn, § 10 Anm. 15.

[54]) RG. v. 17. 12. 86 in RGZ. Bd. 17 S. 53 ff.

tentamt beispielsweise dem Antrag auf Rückerstattung von bis zur Entscheidung fällig gewesenen Jahresgebühren nicht statt. In einem dahingehenden Beschluß [55]) führt das Patentamt zur Begründung aus: „Eine Nichtigkeitserklärung hat zwar insofern rückwirkende Kraft, als durch sie festgestellt wird, daß das Patent von Beginn nichtig war; immerhin hat es bis zur Nichtigerklärung eine Existenz gehabt und Wirkungen ausgeübt, die nicht wieder aus der Welt geschafft werden können".

Von den Endigungsgründen des Patents ist die Nichtigkeitserklärung der einzige, der Rückwirkungen hat. Alle anderen Endigungsgründe wie Zeitablauf, Erlöschen durch Verzicht oder wegen nicht rechtzeitiger Zahlung einer Jahresgebühr und die Rücknahme wirken ex nunc. Demgemäß kann ein auf andere Weise als durch Nichtigkeitserklärung beendetes Patent noch nachträglich für nichtig erklärt werden. In diesem Fall muß allerdings der Kläger ein praktisches Bedürfnis an der nachträglichen Vernichtung nachweisen, da das Nichtigkeitsverfahren „praktische Arbeit verrichten soll" und nicht „der Reinigung der Patentliteratur von zu Unrecht erteilten, aber längst erloschenen Patenten dient" [56]).

Der Umstand, daß bis zur Nichtigkeitserklärung ein Patentschutz — wenn auch zu Unrecht — bestanden hat, ist nicht nur für die Frage der Einbehaltung gezahlter Jahresgebühren, sondern auch für die Beurteilung von Benutzungshandlungen bedeutsam, die vor der Entscheidung in den Schutzbereich des Patents eingegriffen haben, insbesondere für die Frage, ob im Falle der Patentveräußerung für die Zeit bis zur Patentvernichtung das vereinbarte Benutzungsentgelt zu entrichten ist. Dies wird später im einzelnen gezeigt werden.

---

[55]) AA. v. 14. 3. 06 in Bl. 06 S. 180.

[56]) NA. v. 8. 3. 28 in Bl. 28 S. 267 ff.

B. Die Wirkungen der Nichtigkeitserklärung im einzelnen

Durch die Nichtigkeitserklärung wird das Recht des Patentinhabers, andere von der Benutzung der geschützten Erfindung auszuschließen, aufgehoben. Die Erfindung wird „patentfrei", d. h. die Allgemeinheit wird für die Zukunft von dem Benutzungsverbot befreit. Es fragt sich aber, inwieweit das Urteil in den verschiedenen Fällen rückwirkende Kraft äußert. Zu untersuchen sind folgende Gebiete, auf denen sich solche Rückwirkungen zeigen könnten: Erstens, durch das Vorhandensein des Patents sind an der Benutzung der Erfindung Interessierte, die ein Benutzungsrecht von dem Patentinhaber nicht erworben hatten, von der Benutzung abgehalten worden, zweitens, die Erfindung wurde von jemandem benutzt, der ein Benutzungsrecht nicht erworben hatte, und drittens, die Erfindung wurde seitens eines Patentberechtigten auf Grund eines mit dem Patentinhaber abgeschlossenen Vertrages benutzt.

I. Fall der Abhaltung Dritter von der Benutzung der patentierten Erfindung

1. Schadensersatz im Regelfall

Hat jemand an der Benutzung der einem anderen durch ein Patent geschützten Erfindung ein Interesse — etwa weil die Herstellung des patentierten Gegenstandes in sein Fabrikationsprogramm paßt — und kommt eine Einigung mit dem Patentinhaber über die Einräumung des Benutzungsrechts nicht zustande, so wird er regelmäßig die Herstellung des Erfindungsgegenstandes unterlassen oder an seiner Stelle einen weniger zweckmäßigen und vielleicht teureren Gegenstand herstellen, um eine Patent-

verletzung zu vermeiden. Wird nun das Patent späterhin für nichtig erklärt, so erhebt sich die Frage, ob der Patentinhaber den Schaden zu ersetzen hat, den der andere durch Unterlassung der Benutzung der patentierten Erfindung erlitten hat.

Diese Frage ist in der Regel zu verneinen. Dabei ist es gleichgültig, ob der Interessent von der Erfindungsbenutzung nur deshalb abgehalten wurde, weil er von der Existenz und dem Inhalt des Patents Kenntnis hatte, oder ob er von dem Patentinhaber ausdrücklich verwarnt worden war. Eine Rechtsverletzung stellt das Verhalten des Patentinhabers weder in dem einen noch in dem anderen Falle dar.

Kohler[1]) bemerkt hierzu, das Recht der Gewerbefreiheit werde durch das Scheinpatent nicht gedrückt, da ja ein jeder Interessent jederzeit das Recht habe — solange die Heilung durch Ablauf der Präklusivfrist des § 37 Abs. 3 nicht eingetreten sei — die Nichtigkeit des Patents zu beantragen. Er sei daher in der Produktion nicht gehindert. Allerdings trete durch die Unsicherheit der Rechtslage eine tatsächliche Behinderung ein. Diese sei aber nicht größer als in anderen Fällen der Unsicherheit, so zum Beispiel, wenn es zweifelhaft sei, ob das Werk eines Autors frei oder geschützt sei. Anders wäre es nur, wenn etwa das Patent wie eine provisorische Verfügung einstweilen einen rechtlichen Bann über das Gewerbe breitete, der solange dauerte, bis das Patent für nichtig erklärt werden könnte. Dies sei aber deshalb nicht der Fall, weil das für nichtig erklärte Patent von Anfang an nichtig sei.

2. Einfluß des Verschuldens

Wie ist nun der vorerwähnte Fall zu beurteilen, wenn den Patentinhaber hinsichtlich der Erlangung bezw. der Geltendmachung seines Schutzrechts ein Verschulden trifft? Haftet hier der Patentinhaber für den Schaden,

[1]) Kohler, Hdb. S. 939 f.

der denjenigen entsteht, die sein Patent respektiert haben, wenn sein Patent für nichtig erklärt wird?

Fahrlässig handelt nicht schon, wer eine Erfindung zum Patent anmeldet oder Rechte aus einem Patent geltend macht, trotzdem er Zweifel an der Schutzfähigkeit der Erfindung hat. Denn die gründliche Prüfung der Erfindung auf Schutzfähigkeit kann dem Patentamt überlassen werden. Bei bloßer Anmeldung der Erfindung — trotz Zweifeln an ihrer Patentfähigkeit — liegt weder eine Rechtsverletzung noch ein Verschulden seitens des Anmelders vor [2]).

Kommen dem Patentberechtigten erst nach Erlangung des Schutzrechts Bedenken wegen der Schutzfähigkeit — etwa dadurch, daß er nachträglich eine druckschriftliche Vorveröffentlichung findet, die das Patentamt bei der Prüfung im Erteilungsverfahren nach seiner Meinung nicht berücksichtigt haben kann —, und schädigt er einen Dritten, indem er trotz dieser Bedenken Rechte aus dem Patent gegen diesen Dritten geltend macht, so kann ihm ebensowenig Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden, da er sich darauf verlassen kann, daß der Dritte, ehe er sich von der Benutzung der geschützten Erfindung abhalten läßt, zunächst selbst prüft, ob das Patent zu Recht erteilt wurde oder ob vielleicht eine Nichtigkeitsklage Aussicht auf Erfolg haben könnte. Eine Schadensersatzpflicht kann also auch hier nicht entstehen.

Wie ist nun zu entscheiden, wenn der Anmelder bezw. der Patentinhaber mit Bestimmtheit weiß, daß seine Erfindung nicht schutzfähig ist, bezw. daß sein Patent vernichtbar ist, und wenn er trotzdem die Erfindung zum Patent anmeldet bezw. Rechte aus dem Patent geltend macht?

Die Nachsuchung eines Patents trotz sicherer Kenntnis von einer neuheitsschädlichen Tatsache und in der Erwartung, daß diese der Prüfungsstelle des Patentamts unbekannt sei, führt zu dem Begriff der „Patenterschleichung".

---

[2]) Ebenso: Isay, § 10 Anm. 17.

Nach früherer Ansicht des Reichsgerichts[3]) genügt zur Erfüllung dieses Tatbestandes nicht „die Anmeldung zum Patent bloß im Bewußtsein, eine patentwürdige Erfindung liege in Wirklichkeit nicht vor. Der Anmelder darf mit der Prüfungstätigkeit des Patentamts rechnen; er darf auch damit rechnen, daß den beteiligten Kreisen durch Veröffentlichung der Anmeldung Gelegenheit gegeben wird, Mängel des Anmeldungsgegenstandes ihrerseits ans Licht zu bringen". Das Patentamt müsse vielmehr durch Betrug zur Patenterteilung bestimmt sein. Aehnlich äußerte sich das Patentamt schon in einer früheren Entscheidung[4]), wo als Beispiel für Patenterschleichung die Fälle erwähnt werden, daß dem Patentamt gefälschte Prioritätsurkunden vorgelegt werden oder daß etwa das einzig vorhandene Exemplar einer druckschriftlichen Vorveröffentlichung beiseitegeschafft und Anstalten getroffen sind, um sie dem Patentamt und dem zum Einspruch Berechtigten nicht bekannt werden zu lassen. Wenn aber der Anmelder lediglich in Kenntnis einer neuheitsschädlichen Vorbenutzung die Anmeldung eingereicht, die Kenntnis dieser Vorbenutzung auch im Laufe des Erteilungsverfahrens dem Patentamt vorsätzlich vorenthalten habe, mithin „die Anmeldung des Patents in der Kenntnis und in dem Bewußtsein des Nichtrechts des Patents" erfolgt sei, so stehe dem das Bewußtsein gegenüber, daß die Erfindung einer fachkundigen Behörde angemeldet und öffentlich zur allgemeinen Prüfung ausgelegt werde. Von einem arglistigen Erschleichen könne daher schon aus diesem Grunde nicht gesprochen werden. Demgegenüber hat das Kammergericht mit Recht in einer neuen Entscheidung[5]) arglistige Patenterschleichung schon für den Fall angenommen, daß der Anmelder eine Vorveröffentlichung kannte und sich der Neuheitsschädlichkeit dieser

---

[3]) RG. v. 25. 3. 11 in Bl. 11 S. 246 f. = RGZ. 76, 67.

[4]) NA. v. 12. 1. 05 in Bl. 06 S. 163.

[5]) KG. v. 10. 4. 29 in GR. 29 S. 1203.

[6]) RG v. 25. 3. 33 in Bl. 33 S. 236 ff. = RGZ. 140, 184.

Vorveröffentlichung und der Nichtgewährbarkeit des Patents klar bewußt war. Dieser Auffassung hat sich das Reichsgericht[6]) noch unter Herrschaft des alten Patentgesetzes angeschlossen, indem es ausdrücklich feststellte, betrügerische Täuschung könne schon in der arglistigen Ausnutzung eines bei dem anderen Teil vorhandenen Irrtums gefunden werden. Daß die Aufklärung des Standes der Technik an sich Aufgabe der Erteilungsbehörde sei, stehe dem nicht entgegen.

In § 44 des Patentgesetzes in der Fassung vom 5. Mai 1936 ist dem Patentanmelder jetzt ausdrücklich die Verpflichtung auferlegt, im Erteilungsverfahren seine „Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben". Ferner bestimmt § 26 des neuen Gesetzes, daß der Anmelder auf Verlangen des Patentamts „den Stand der Technik nach seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß abzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen" habe. Damit ist nunmehr auch gesetzlich für die Beurteilung der Patenterschleichung die Grundlage festgelegt, von der die Rechtsprechung schon in den letztgenannten Entscheidungen ausgeht.

Ist nun der Patentinhaber, der sein Patent arglistig erschlichen hat, den anderen, die er auf diese Weise geschädigt hat, grundsätzlich schadensersatzpflichtig? Isay[7]) bejaht diese Frage. Danach würde in diesem Falle der Patentinhaber auch den Schaden ersetzen müssen, den andere dadurch erleiden, daß sie — auch ohne von ihm verwarnt oder verklagt worden zu sein — lediglich in Kenntnis von der Erteilung des Schutzrechts zwecks Vermeidung von Patentverletzungen von der Benutzung der Erfindung absehen. Dies würde dazu führen, daß bei Vernichtung eines arglistig erschlichenen Patents sämtliche Wettbewerber des Patentinhabers Schadensersatzansprüche anmelden und diese auf das schwer widerlegbare Argument stützen, sie seien durch die bloße Existenz des Patents

[7]) Isay, § 10 Anm. 17.

von der Benutzung der geschützten Erfindung abgehalten und dadurch in ihrer Gewerbefreiheit beeinträchtigt und geschädigt worden. Dies Ergebnis ist zweifellos unbefriedigend. Der Kreis der zum Schadensersatz Berechtigten ist hier deshalb auf diejenigen zu beschränken, denen gegenüber der Patentinhaber Rechte aus seinem Patent ausdrücklich geltend gemacht hat.

Wer ein Patent arglistig erschlichen hat, bezw. wer ein Patent erwirbt, von dem er weiß, daß es arglistig erschlichen ist, bezw. wer ein Patent in gutem Glauben an seine Schutzfähigkeit erwirkt oder erworben hat und nachträglich erfährt, daß es vernichtbar ist, haftet mithin denjenigen, die das Patent respektieren und dadurch geschädigt werden, aus § 826 BGB. nur dann auf Schadensersatz, wenn er gegen sie vorgeht, etwa indem er ihnen die Benutzung der Erfindung verbietet. In diesem Falle können die Angegriffenen den Patentinhaber für den Schaden verantwortlich machen, der ihnen durch sein Vorgehen entstanden ist. Einer Patentverletzungsklage des Patentinhabers könnte hier die Einrede der Arglist entgegengehalten werden. Für den Fall, daß der Patentinhaber bei Erteilung seines Patents wußte, daß es mit einem bereits zur Zeit der Anmeldung dieses Patents erloschenen Patent identisch war, stellt das Reichsgericht[8]) ausdrücklich fest, Arglist und Verstoß wider die guten Sitten seien darin zu erblicken, daß der Anmelder sich etwas aneigne, von dem er wußte, daß es der Allgemeinheit gehöre. Diese Arglist habe bis zu dem Zeitpunkt fortgewirkt, wo der Patentinhaber in dem Bewußtsein, sein Patent unter Verletzung der guten Sitten erlangt zu haben, diesen Erwerb dazu benutzte, um einem anderen die Benutzung einer der Allgemeinheit zugehörigen Erfindung zu verbieten.

Die Schadensersatzklage gegen den Patentinhaber kann erst erhoben werden, nachdem die Erklärung der Nichtigkeit erfolgt ist. Zunächst muß von dem Nichtigkeitsrichter als der dafür allein zuständigen Stelle festgestellt werden,

---

[8]) RG. v. 25. 10. 02 in Bl. 03 S. 5 ff.

daß das Patent zu Unrecht erteilt ist. Es geht nicht an, diese Prüfung dem Nichtigkeitsrichter dadurch zu entziehen, daß noch während des Bestehens des Patents die Schadensersatzklage angestrengt und darin geltend gemacht wird, die Erfindung sei zur Zeit der Anmeldung des Patents nicht patentfähig gewesen und der Anmelder habe dies gewußt[9]). Ist jedoch die Präklusivfrist des § 37 Abs. 3 PG. bereits abgelaufen, sodaß eine Erhebung der Nichtigkeitsklage aus den Gründen des § 13 Nr. 1 nicht mehr möglich ist, so kann der Geschädigte ohne weiteres die Schadensersatzklage gegen den Patentinhaber erheben. Nur bei dieser Sachlage ist also die Vorfrage, ob das Patent überhaupt nicht hätte erteilt werden dürfen, vom ordentlichen Gericht zu prüfen, das über die Frage der Erschleichung und des darauf gegründeten Schadensersatzanspruchs zu entscheiden hat. In der nämlichen Weise ist zu verfahren, wenn der Benutzer einer patentierten Erfindung sich gegen die Patentverletzungsklage eines Patentinhabers zur Wehr setzen will, der das Patent arglistig erschlichen hat. Auch hierbei ist der Verletzungsbeklagte, der sich auf das Verschulden des Klägers berufen will, vor Ablauf der Frist des § 37, 3 zunächst auf die Anfechtung des Patents im Wege der Nichtigkeitsklage angewiesen. Nach Ablauf dieser Frist kann aber der Verletzungsbeklagte den Einwand der Erschleichung in der Verletzungsklage selbst geltend machen.

Neben dem Begriff der „Patenterschleichung" kennen Rechtsprechung und Schrifttum den der „Erschleichung der Patentruhe". Ein Erschleichen der Patentruhe wird dann angenommen, wenn der Patentinhaber erst nach Erteilung des Patents erkennt, daß die Erfindung nicht patentfähig und das Patent mithin vernichtbar ist, und auf Grund dieser Erkenntnis mit der Geltendmachung absichtlich zögert, bis die Vernichtungsgründe des § 37 Abs. 1 durch Zeitablauf weggefallen sind. Dies wurde früher vom Reichsgericht[10]) grundsätzlich nicht für sittenwidrig er-

[9]) Isay, § 10 Anm. 17 und § 4 Anm. 71.

[10]) RG. v. 21. 10. 05 in Bl. 06 S. 259.

achtet. Der Patentinhaber handele hier innerhalb der ihm zustehenden Befugnis und sei hierfür niemandem Rechenschaft schuldig. In einer neueren Entscheidung[11]) erkennt das Reichsgericht an, daß ein Erschleichen der Patentruhe nur bei Vorliegen besonderer Umstände sittenwidrig sein könne, insbesondere wenn der Patentinhaber sich von einem anderen, der gleich ihm Kenntnis von der Vernichtbarkeit des Patents habe, vertraglich zusichern ließe, das Patent nicht anzugreifen, um nach Eintreten der Patentruhe gegen Dritte vorzugehen.

Auch diese Auffassung wird den praktischen Bedürfnissen noch nicht in ausreichendem Maße gerecht. Ein Verstoß wider die guten Sitten ist — mit Isay[12]) — in jedem Fall des Erschleichens der Patentruhe zu erblicken, vorausgesetzt, daß der Patentinhaber klar erkannte, daß nachträglich bekanntgewordene Tatsachen zur Vernichtung führen mußten, wenn eine Nichtigkeitsklage darauf gestützt würde. In allen diesen Fällen muß man einer Patentverletzungsklage des Patentinhabers mit dem Einwand der Arglist begegnen können.

3. Fall der einstweiligen Verfügung

Gemäß § 945 ZPO. ist die Partei, welche die Anordnung einer einstweiligen Verfügung erwirkt hat, für den Fall, daß sich diese Anordnung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung der angeordneten Maßregel entsteht. Es fragt sich, was die Anwendung dieser Vorschrift ergibt, wenn ein Patent für nichtig erklärt wird, dessen Inhaber zuvor auf Grund seines Schutzrechts die Anordnung einer einstweiligen Verfügung, die Benutzung der patentierten Erfindung zu unterlassen, erwirkt hatte, ohne zu wissen, daß das Patent zu Unrecht bestand.

---

[11]) RG. v. 25. 3. 33 in Bl. 33 S. 236 ff. = RGZ. 140, 184.

[12]) Isay, § 4 Anm. 71.

Levis[13]) ist der Meinung, eine auf ein Patent gestützte einstweilige Verfügung dürfe nicht deshalb, weil das Patent nachträglich für nichtig erklärt wird, als von vornherein ungerechtfertigt betrachtet werden, derart, daß ohne weiteres die Schadensersatzpflicht des § 945 ZPO. begründet wäre. Könne gegen die sachliche Richtigkeit der Verfügung nur die Nichtigkeitserklärung eingewendet werden, so lasse sich hierauf keine Schadensersatzpflicht gründen. Zur Begründung dieser Auffassung beruft sich Levis darauf, daß die Entschädigungspflicht des § 945 wegen der außerordentlichen Natur des Rechtsmittels eine außerordentliche sei und sich daher auf den Schaden zu beschränken habe, „der nur deshalb entstand, weil an Stelle des gewöhnlichen Verfahrens ein außerordentlicher Rechtsbehelf benützt wurde, und der also ausgeblieben wäre, wenn statt auf Grund reiner Glaubhaftmachung auf Grund erschöpfender Stoffwürdigung zu entscheiden gewesen wäre". Da ein Urteil im ordentlichen Verfahren zu der Zeit, als die einstweilige Verfügung erlassen wurde, nicht anders hätte lauten können, als diese Verfügung selbst, so sei der dem Beklagten entstandene Schaden auf die außerordentliche Natur der einstweiligen Verfügung nicht zurückzuführen, und es entbehre deshalb auch jeglichen vernünftigen Grundes, dem Kläger eine außerordentliche Schadenshaftung aufzubürden.

Dagegen erhebt das Oberlandesgericht Hamburg[14]) den Einwand, das Gesetz enthalte keine Bestimmung, wonach die Entschädigungspflicht des § 945 ZPO. sich auf denjenigen Schaden beschränke, der dadurch entstehe, daß an Stelle des ordentlichen Verfahrens ein außerordentlicher Rechtsbehelf benutzt worden sei, und der ausgeblieben wäre, wenn auf Grund prozessualer Beweise entschieden worden wäre. Entscheidend sei daher lediglich, ob die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung

---

[13]) Levis in Leipziger Zeitschrift für Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht 1911, S. 765 f.

[14]) OLG. Hamburg v. 14. 10. 13 in MuW. 13. Jahrg. S. 390.

so stark sei, daß sie den Patentinhaber, der im Glauben an sein Recht einen anderen durch eine einstweilige Verfügung an der Ausnutzung der geschützten Erfindung gehindert habe, schadensersatzpflichtig mache. Diese Frage sei zu bejahen. Das Ergebnis ist auch nicht etwa unbillig, „da ja der Inhaber eines Patents mit der Möglichkeit einer Vernichtung rechnen und deshalb die Gefahr seines Vorgehens tragen muß, wenn er mit dem tief einschneidenden Mittel der einstweiligen Verfügung in fremde Betätigung eingreift".

Der nämlichen Ansicht ist Cantor[15]), der die Anwendbarkeit des § 945 ZPO. lediglich davon abhängig machen will, ob die einstweilige Verfügung zur Zeit ihrer Anordnung objektiv begründet gewesen sei. Dazu sei zu untersuchen, ob für die eingetretene Aufhebung oder Unwirksamkeit der einstweiligen Verfügung Umstände maßgeblich seien, „welche schon zur Zeit der Erlassung vorhanden waren, damals aber entweder dem Gericht unbekannt blieben oder von ihm nicht gehörig gewürdigt wurden". Zu diesen Umständen sei die Nichtigkeitserklärung des Patents zu rechnen. Die Patentvernichtung bewirke rückwirkend die Aenderung des Rechtszustandes zur Zeit der Erlassung der einstweiligen Verfügung und müsse deshalb diese Anordnung nach dem jetzt zugrunde liegenden Rechtszustand als von Anfang an ungerechtfertigt erscheinen lassen. Eine Entscheidung mit rückwirkender Kraft sei in jedem Prozeßstadium so zu betrachten, wie wenn sie zu jener Zeit erlassen worden wäre, auf welche sie zurückdatiert sei.

Mit dem OLG. Hamburg und Cantor gelangt man also zu dem Ergebnis, daß der Patentinhaber bei Vernichtung seines Patents nach vorheriger Erwirkung einer auf Unterlassung der Erfindungsbenutzung gerichteten einstweiligen Verfügung den durch diese Unterlassung entstandenen Schaden zu ersetzen hat, auch wenn er bei der Erlangung und bei der Geltendmachung seines Schutzrechts in gutem

---

[15]) Cantor in Archiv für Bürgerliches Recht 1912 S. 237 ff.

Glauben war. Dies Ergebnis befriedigt schon im Hinblick darauf, daß der Patentinhaber bei der Auswahl der anzuwendenden Abwehrmaßnahmen stets auf das mit jedem Patent verbundene Risikomoment Rücksicht nehmen muß.

II. Fall der außervertraglichen Benutzung der patentierten Erfindung

Ist vor der Nichtigkeitserklärung die patentierte Erfindung von jemandem benutzt worden, dem der Patentberechtigte das Benutzungsrecht nicht zugestanden hatte, so hat die Nichtigkeitserklärung verschiedenartige Rechtsfolgen, je nachdem ob zu dem Zeitpunkt, wo dieses Urteil ergeht, Ansprüche aus dem Patent bereits befriedigt oder erst geltend gemacht, aber noch nicht befriedigt waren. In Betracht kommen hier vor allem die Ansprüche, die dem Patentinhaber aus der widerrechtlichen Benutzung der Erfindung gemäß § 47 PG. zustehen, also der Anspruch auf Unterlassung der Benutzung bei objektiver Widerrechtlichkeit der Benutzungshandlung und der Anspruch auf Ersatz des aus der Benutzungshandlung dem Patentinhaber entstandenen Schadens bei Zusammentreffen von objektiver Widerrechtlichkeit und Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers bezüglich der patentverletzenden Handlung. Dazu kommt ferner der Anspruch des Patentinhabers auf Feststellung des Bestehens oder Umfangs seines Patentrechts auf Grund des § 256 ZPO., unter der Voraussetzung, daß er ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung hat. Für die Feststellungsklage wird zur Begründung des rechtlichen Interesses als ausreichend erachtet, daß durch das Verhalten des Erfindungsbenutzers das Patentrecht gefährdet oder doch wenigstens ein erheblicher Anlaß zur Besorgnis einer solchen Gefährdung geboten ist[16]).

---

[16]) RG. v. 18. 12. 20 in Bl. 21 S. 117 = RGZ. 101, 135.

1. Wenn Ansprüche aus dem Patent bereits befriedigt waren.

a) Rückerstattung der Benutzungsentschädigung

Von den Fällen, in denen zur Zeit der Erklärung der Nichtigkeit Ansprüche aus dem Patent bereits befriedigt waren, ist der wichtigste der, daß der Benutzer der Erfindung dem Patentberechtigten auf Grund eines im Verletzungsstreit ergangenen Urteils eine Schadensersatzsumme gezahlt hatte. Kann der Benutzer nach erfolgter Nichtigkeitserklärung die gezahlte Entschädigung zurückfordern? Auf Grund des § 812 BGB. wäre der Patentberechtigte zur Herausgabe des gezahlten Schadensersatzes verpflichtet, wenn er durch die Leistung des Benutzers auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt hätte.

Stern und Oppenheimer[17]) lehnen die Anwendung des § 812 mit der Begründung ab, daß der Empfänger die Entschädigung nicht ohne rechtlichen Grund erlangt habe, „da die rechtskräftige Feststellung den Rechtsgrund bildete, auf Grund dessen er die geforderte Schadensersatzsumme erhielt". Wenn also die Schadensersatzforderung auf Grund eines rechtskräftigen Urteils beigetrieben und alsdann die Nichtigkeitserklärung des Patents erfolgt sei, gebe es kein Rechtsmittel, um die Rückforderung der gezahlten Entschädigung zu erzwingen. Hier bestehe eine unausfüllbare Lücke der Gesetzgebung.

Die Schwierigkeit, die hier darin besteht, daß der Patentberechtigte sich gegenüber dem Rückforderungsanspruch des Erfindungsbenutzers aus § 812 BGB. auf die Rechtskraft des Urteils im Verletzungsstreit berufen kann, will Krausse[18]) dadurch überwinden, daß er dem letzteren den Gegeneinwand der Arglist gibt. Krausse verweist in diesem Zusammenhang auf Gaupp-Stein-Jonas[19]), die aber

---

[17]) Stern-Oppenheimer § 35 Anm. 5.

[18]) Krausse, § 13 Anm. 8.

[19]) Gaupp-Stein-Jonas, Kommentar zur ZPO. § 322 Anm. 9.

die sogenannte replica doli contra rem iudicatam grundsätzlich für ausgeschlossen halten und zwar im Gegensatz zum Reichsgericht[20]) sogar in dem Fall ablehnen, daß der Beklagte das Urteil bewußt rechtswidrig herbeigeführt, also arglistig erschlichen hatte.

Nichtsdestoweniger billigen die meisten Schriftsteller, unter anderen Isay[21]), Seligsohn[22]), Pietzcker[23]), Kisch[24]) und Lutter[25]) dem Benutzer der Erfindung einen Rückforderungsanspruch aus § 812 BGB. d. h. wegen ungerechtfertigter Bereicherung zu.

Das Reichsgericht[26]) hat für den Fall, daß eine gemäß § 30 PG. bekanntgemachte Anmeldung vom Patentamt abgewiesen wurde, nachdem der Anmelder auf Grund des durch die Bekanntmachung erlangten vorläufigen Rechtsschutzes von einem Benutzer der angemeldeten Erfindung Schadensersatz beigetrieben hatte, angenommen, daß der Anmelder das, was er auf Grund des Gesetzes erlangte, „ohne Rechtsgrund erlangt" habe, und daß er deshalb zur Herausgabe nach den Grundsätzen über ungerechtfertigte Bereicherung verpflichtet sei. Was für die Abweisung einer bekanntgemachten Anmeldung gilt, muß sinngemäß auch für die Vernichtung eines erteilten Patents gelten. Die Ansicht des Reichsgerichts deckt sich mithin mit der vorherrschenden Meinung, wonach bei Vernichtung des Patents die wegen angeblicher Patentverletzung vorher beigetriebene Schadensersatzsumme zurückzuerstatten ist.

Dieser Auffassung ist beizupflichten, indem man mit Krausse den Gegeneinwand der Arglist für den Fall zuläßt, daß der Patentberechtigte sich auf das im Verletzungsprozeß ergangene falsche Urteil berufen sollte.

---

20) RG. v. 5. 5. 31 in RGZ. 132 S. 352.

21) Isay, § 10, Anm. 16.

22) Seligsohn, § 35 Anm. 3.

23) Pietzcker, § 10, Anm. 25.

24) Kisch, S. 257.

25) Lutter, § 13 Anm. 6.

26) RG. v. 11. 7. 03 in Bl. 03 S. 229 f.

b) Schadensersatz

Ein über die Rückerstattungsforderung hinausgehender Anspruch des Benutzers auf Schadensersatz oder etwa wegen des durch Aufgabe der Herstellung auf Grund des Verbots entgangenen Gewinns, ist naturgemäß ebenso zu behandeln wie — in dem bereits erörterten Falle — der entsprechende Anspruch desjenigen, der aus dem nämlichen Grunde die Benutzung überhaupt unterließ. Der Anspruch ist also in der Regel unbegründet.

c) Aufhebung des Vergleichs

Strittig ist, welche Wirkung die Patentvernichtung auf einen Vergleich hat, der zwischen dem Patentinhaber und einem vermeintlichen Patentverletzer geschlossen wurde. Kent[27]) meint, ein solcher Vergleich werde durch die Nichtigkeitserklärung regelmäßig unwirksam, gleichgültig, ob der Rechtsbestand des Patents durch den Inhalt des Vergleichs als feststehend angenommen werde, oder ob er zweifelhaft oder bestritten sei, da im Zweifel anzunehmen sei, daß der Vergleich bei sicherer Kenntnis der Nichtigkeit nicht geschlossen worden wäre. Alle diese Fälle würden deshalb von der Bestimmung des § 779 BGB. getroffen, wonach ein Vergleich, durch den der Streit oder die Ungewißheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird, unwirksam ist, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewißheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden wäre. Das Unwirksamwerden des Vergleichs hätte naturgemäß zur Folge, daß der Patentinhaber zur Rückerstattung der gezahlten Vergleichssumme verpflichtet wäre. Nach Ansicht von Kent würde der Vergleich nur dann wirksam bleiben, wenn er nach der zum Ausdruck gekommenen Absicht der Beteiligten auch für den Fall der Nichtigkeitserklärung Geltung haben sollte.

---

[27]) Kent, § 10 Anm. 54.

Entgegengesetzter Meinung ist Isay[28]), der von den verschiedenen Möglichkeiten der vergleichsweisen Abgeltung von Schadensersatzansprüchen wegen Patentverletzung allerdings nur diejenige behandelt, daß der Patentverletzer sich im Vergleich zur Zahlung einer Lizenzgebühr verpflichtet hat. In diesem Fall soll der Patentverletzer nach Vernichtung des Patents die gezahlte Summe nicht zurückfordern dürfen, da es unbillig erscheine, denjenigen, der einen Lizenzvertrag im Wege des Vergleichs nach anfänglicher Patentverletzung geschlossen habe, besser zu behandeln als denjenigen, der loyal eine Lizenz genommen habe.

Einen Mittelweg schlägt Pietzcker[29]) ein. Nach ihm kommt es darauf an, ob bei Abschluß des Vergleichs beide Teile die Rechtsbeständigkeit des Patents vorausgesetzt hätten und der Vergleich ohne diese Voraussetzung nicht geschlossen worden wäre, oder ob der Vergleich geschlossen sei, um Zweifel über die Rechtsbeständigkeit des Patents zu beheben. Im erstgenannten Falle seien die Voraussetzungen des § 779 für das Unwirksamwerden des Vergleichs erfüllt, nicht aber im letztgenannten Falle. Diese Folgerung dürfte schon deshalb am ehesten befriedigen, weil sie zweifellos der Absicht der Parteien bei Vergleichsabschluß am nächsten kommt.

d) Restitutionsklage

Auch über die Frage, ob ein einen Verletzungsprozeß abschließendes rechtskräftiges Urteil bei Vernichtung des Patents im Wege der Restitutionsklage angefochten werden kann, herrscht Streit. Wäre diese Frage zu bejahen, so würden die oben — unter II, 1a — geschilderten Schwierigkeiten entfallen, die sich bei Prüfung des Anspruchs des Erfindungsbenutzers auf Rückerstattung der wegen vermeintlicher Patentverletzung gezahlten Schadensersatzsumme ergeben. Denn dann könnte der im Ver-

---

[28]) Isay, § 10 Anm. 16.

[29]) Pietzcker, § 10 Anm. 25.

letzungsstreit verurteilte Benutzer nach Vernichtung des Patents zunächst im Wege der Restitutionsklage die Beseitigung des Urteils erwirken und auf diese Weise eine Berufung des Patentinhabers auf die Rechtskraft dieses Urteils unmöglich machen.

Um die Frage nach der Zulässigkeit der Restitutionsklage entscheiden zu können, ist zu untersuchen, ob durch die Nichtigkeitserklärung die Voraussetzung des § 580 ZPO. Nr. 7b erfüllt wird, daß die im Vorprozeß unterlegene Partei „eine andere Urkunde auffindet oder zu benutzen in den Stand gesetzt wird, welche eine ihr günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würde".

Damme und Lutter[30]) halten diese Voraussetzungen für gegeben, ohne allerdings diese Auffassung zu begründen.

Kohler[31]) gibt zwar zu, daß das Nichtigkeitsurteil als neue Tatsache an sich nicht in Betracht käme, da es keine Restitution auf Grund von neuen, nach der Rechtskraft des Urteils eingetretenen Tatsachen gebe, und da auch der Beweis der neuen Tatsache durch neue Urkunden an sich unbeachtlich sei. Es sei aber zu berücksichtigen, daß die neue Tatsache der Nichtigkeitsentscheidung für die Rechtslage gleichbedeutend sei mit der alten Tatsache der Nichtigkeit des Patents, und daß durch die patentamtliche Urteilsurkunde mit der neuen Tatsache zugleich die alte Tatsache der Nichtigkeit bewiesen werde. Aus diesem Grunde könne der im Zivilprozeß wegen Patentverletzung Verurteilte nach Vernichtung des Patents Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen.

Die herrschende Meinung[32]) spricht sich mit Recht gegen die Zulässigkeit der Restitutionsklage im Zivilprozeß aus. Eine eingehende und zutreffende Begründung dieser Anschauung hat das Reichsgericht[33]) gegeben. Es

---

30) Damme-Lutter, S. 565.

31) Kohler, Hdb. S. 870 und 871.

32) Benkard, § 47 Anm. 8 f.; Busse, § 13 Anm. 6; Isay, § 10 Anm. 16.

33) RG. v. 4. 3. 01 in Bl. 01 S. 172 f. = RGZ. 48, 384.

erörtert dabei zunächst die Frage, ob nur die Benutzung eines urkundlichen Beweismittels für eine früher behauptete Tatsache, oder auch die Beibringung eines neuen urkundlich beweisbaren Angriffs- oder Verteidigungsmittels mit Hilfe der Urkunde zuzulassen sei. Diese Frage sei dahin zu beantworten, daß es an sich zulässig sei, mit der Restitutionsklage auch neue tatsächliche Behauptungen, die sich aus dem Inhalt der aufgefundenen Urkunde ergeben, geltend zu machen, da in der Bestimmung des § 580 Nr. 7b ZPO. nicht das Erfordernis enthalten sei, wonach die Tatsachen, die durch die neuentdeckte Urkunde erwiesen werden sollten, in dem früheren Prozeß schon vorgebracht sein müßten. Unstatthaft aber sei im Wiederaufnahmeverfahren die Benutzung von Urkunden, die in dem früheren Prozeß überhaupt noch nicht vorgebracht werden konnten. Denn die vorerwähnte Bestimmung der ZPO. regele im Anschluß an das gemeine Recht die restitutio propter noviter reperta und sei ebenso wie diese zugelassen, „um unverschuldete Hindernisse unschädlich zu machen und die nachträgliche Geltendmachung von Urkunden zu gestatten, deren Benutzung möglich gewesen wäre und nur deshalb unterblieb, weil der Beweisführer ihr Vorhandensein ohne seine Schuld nicht kannte". Ebensowenig dürfe die Restitutionsklage dazu benutzt werden, Tatsachen geltend zu machen, die sich erst nach Erlaß des anzufechtenden Urteils ereignet hätten. Dies geschehe aber, wenn der wegen Patentverletzung Verurteilte das ihm ungünstige Urteil zu beseitigen suche, weil das Patent, dessen Verletzung angenommen wurde, inzwischen vernichtet worden sei.

Verneint man die Zulässigkeit der Restitutionsklage im Zivilprozeß für den Fall der Patentvernichtung nach Verurteilung im Verletzungsstreit, so kann man dem Erfindungsbenutzer in der Regel ebensowenig einen Anspruch auf Erstattung der ihm im Verletzungsstreit entstandenen Kosten zubilligen[34]). Dieser Anspruch ist nur

[34]) Ebenda.

dann anzuerkennen, wenn er nachweisen kann, daß der Patentinhaber etwa aus einem der unter I, 2 genannten Gründe zum Schadensersatz verpflichtet ist[35]).

Bei Untersuchung der Frage, ob die Restitutionsklage zulässig ist, wenn das Patent vernichtet wird, nachdem ein Urteil wegen Patentverletzung ergangen und rechtskräftig geworden ist, haben Rechtsprechung und Schrifttum bisher lediglich die Frage geprüft, ob die Bestimmung des § 580 Nr. 7 b anwendbar ist. Die am 1. Januar 1934 in Kraft getretene Novelle zur Zivilprozeßordnung vom 27. Oktober 1933 gibt Veranlassung zu der weiteren Prüfung, ob etwa auf diesen Fall die Bestimmung der neuen Nr. 6 des § 580 ZPO. anzuwenden ist.

Nach der alten Fassung des § 580 Nr. 6 ZPO. fand die Restitutionsklage wegen Wegfalls der Urteilsgrundlage nur statt, wenn ein strafgerichtliches Urteil, auf welchem das Urteil beruhte, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil aufgehoben wurde. Demgegenüber ist in der Novelle der § 580 Nr. 6 dahin abgeändert, daß die Wiederaufnahme stattfinden soll, wenn „das Urteil eines ordentlichen Gerichts, eines Sondergerichts oder eines Verwaltungsgerichts", auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist. Die neue Bestimmung bezieht sich also nicht ausschließlich auf Strafurteile, sondern in gleicher Weise auch auf Zivilurteile und die Urteile von Sonder- und Verwaltungsgerichten. Die Anwendbarkeit der neuen Nr. 6 des § 580 auf die Vernichtung eines Patents hängt davon ab, ob Patenterteilung und Patentvernichtung zu den „Urteilen eines Verwaltungsgerichts" im Sinne dieser Bestimmung zu zählen sind.

Dies ist nicht gut möglich. Ein „Urteil" im Sinne des § 580 ZPO. ist „die in einem Rechtsstreit von einem gerichtsverfassungsmäßig anerkannten Gericht in bestimmter Form erlassene Entscheidung"[36]). Das Patentertei-

---

[35]) Ebenda.

[36]) Gaupp-Stein-Jonas, Vorbemerkung vor § 578 ZPO.

lungsverfahren ist aber zweifellos ein Verfahren freiwilliger, nicht aber streitiger Gerichtsbarkeit. Schon aus diesem Grunde muß die Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO. auf den vorliegenden Fall abgelehnt werden.

2. Wenn Ansprüche aus dem Patent bereits geltend gemacht, aber noch nicht befriedigt waren.

Es fragt sich weiter, welche bürgerlich-rechtlichen Wirkungen die Nichtigkeitserklärung des Patents hat, wenn bei ihrem Erlaß Ansprüche aus dem Patent entstanden und geltend gemacht, aber noch nicht befriedigt waren.

a) Entschädigungspflicht des Benutzers

Mit der herrschenden Meinung[37]) lehnt auch das Reichsgericht für diesen Fall die Entschädigungspflicht des Erfindungsbenutzers ab. Diese Auffassung wird damit begründet, daß wegen der rückwirkenden Kraft der Nichtigkeitserklärung das Patent schon vor der Vernichtung rechtlich unwirksam gewesen sei und deshalb nicht mit rechtlichen Folgen verletzt werden konnte. Aus der rückwirkenden Kraft der Erklärung ergebe sich die unmittelbare Folge, daß die vor derselben verübten Patentverletzungen keine Entschädigungspflicht begründen[38]). In einer strafrechtlichen Entscheidung[39]) erklärt das Reichsgericht es für rechtlich überhaupt unstatthaft, hier von Verletzung eines Rechts deshalb zu sprechen, „weil es zur Zeit des verletzten Eingriffs als Recht galt, während es in der Tat kein Recht war". Stehe durch die Nichtigkeitserklärung des Patents fest, daß die Erfindung keine neue war, so stehe auch fest, daß der Patentinhaber kein Erfinder im Sinne des Gesetzes war, daß er kein ausschließliches Recht auf die Benutzung der Erfindung

---

[37]) Lutter § 13 Anm. 6.

[38]) RG. v. 30. 11. 04 in Bl. 05 S. 27.

[39]) RG. v. 2. 7. 86 in RGStr. Bd. 14 S. 261 ff.

hatte, und daß ein Recht des Erfinders in Wahrheit nicht verletzt sei. Da das für nichtig erklärte Patent von Anfang an unwirksam sei, könne es nicht die Grundlage irgendeines Rechtsanspruchs bilden.

b) Abweisung der Verletzungsklage

Daß die Vernichtung des Patents das Ende des schwebenden Verletzungsstreits herbeiführt, erscheint selbstverständlich. Die Verletzungsklage ist als unbegründet abzuweisen. Auch hierüber herrscht in Rechtsprechung[40]) und Schrifttum[41]) Einigkeit. Zur Begründung dieser Auffassung führt das Kammergericht[42]) aus: Durch die Nichtigkeitserklärung sei festgestellt, daß das Patent seit der Erteilung nicht wirksam, sondern nur als Scheinrecht bestanden hätte. Damit stellten sich die aus der Verletzung des Schutzrechts gefolgerten Ansprüche als unbegründet heraus. Die Klage sei deshalb als unbegründet abzuweisen. Unstatthaft sei es, den Rechtsstreit hinsichtlich der Ansprüche, die aus der angeblichen Verletzung des nichtigen Patents abgeleitet seien, für erledigt zu erklären. Der Fall liege hier nicht etwa so, daß anfangs begründete Ansprüche durch Tilgung oder Erlöschen nachträglich weggefallen seien und damit die anfangs begründete Klage unbegründet geworden sei. Vielmehr fehle von Anfang an der Bestandteil der Rechtsnorm, an welchen das Gesetz (§ 6 PG.) bei Eintritt tatsächlicher Voraussetzungen — d. h. Benutzungshandlungen — die Rechtsfolgen der Unterlassung, der Rechnungslegung und des Schadensersatzes knüpfe. Es habe sich herausgestellt, daß diese Rechtsfolgen niemals eintreten konnten. Daraus folge, daß

---

[40]) RG. v. 30. 11. 04 in Bl. 05 S. 27.
RG. v. 4. 4. 06 in Bl. 06 S. 271 = RGZ. 63, 140.
RG. v. 12. 10. 35 in Bl. 36 S. 6 = RGZ. 148, 400.

[41]) Krausse, § 13 Anm. 12c; Busse, § 13 Anm. 6; Isay, § 10 Anm. 17; Lutter, § 13 Anm. 6.

[42]) KG. v. 14. 6. 13 in MuW. 13. Jahrg. S. 37.

die Klage, welche auf Herbeiführung dieser Rechtsfolgen gerichtet sei, von Anfang an ungerechtfertigt gewesen sei.

c) Berücksichtigung in der Revisionsinstanz

Der Beklagte im Patentverletzungsstreit nimmt in der Regel erst dann Zuflucht zu einem Nichtigkeitsantrag gegen das Klagepatent, wenn er sich dem Vorwurf der Patentverletzung nicht in anderer Weise entziehen zu können glaubt. Infolgedessen erwirkt er das Nichtigkeitsurteil häufig erst, wenn der Verletzungsstreit bereits in der Revisionsinstanz schwebt. In diesem Fall entsteht die Frage, ob im Verletzungsprozeß die Vernichtung des Patents noch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen ist. Darüber gehen die Ansichten auseinander. Die Beantwortung dieser Frage in bejahendem Sinne würde die Annahme notwendig machen, daß die Entscheidung des Berufungsgerichts, die der Nichtigkeitserklärung vorausgegangen ist, auf der Verletzung eines Gesetzes durch Nichtanwendung oder falsche Anwendung einer Rechtsnorm beruht (§§ 549, 550 ZPO.), und würde ferner voraussetzen, daß die Nichtigkeit des Patents in demjenigen Parteivorbringen enthalten ist, welches aus dem Tatbestand des Berufungsurteils oder dem Sitzungsprotokoll ersichtlich ist (§ 561 ZPO.).

In einer älteren Strafentscheidung[43]) lehnte das Reichsgericht den Antrag eines wegen vorsätzlicher Patentverletzung (§ 49 PG.) Angeklagten auf Aussetzung des Strafverfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung der nach Einlegung der Revision von ihm erhobenen Patentnichtigkeitsklage mit der Begründung ab, der Umstand, daß ein äußerlich bedenkenfreies Patent später für nichtig erklärt werde, sei unzweifelhaft eine reine Tatsache, die von dem Revisionsgericht nicht berücksichtigt werden dürfe, wenn sie nicht bereits in der Tatsacheninstanz festgestellt sei. Mit dem Ausspruch des Nichtigkeitsrichters stehe in keinerlei Zusammenhang die einzige vom Revisionsgericht zu prüfende Frage, ob der erste Richter auf den von ihm

[43]) RG. v. 30. 6. 04 in Bl. 05 S. 123.

festgestellten Sachverhalt das Gesetz richtig angewandt habe. Daher könne die Entscheidung des Revisionsgerichts weder unmittelbar noch mittelbar von dem Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens beeinflußt werden.

Von dem in der vorerwähnten Entscheidung entwickelten Standpunkt ist das Reichsgericht in einer späteren Entscheidung [44]) ausdrücklich abgerückt und hat den wegen Patentverletzung Angeklagten freigesprochen, nachdem das Patent für nichtig erklärt worden war, während das Strafverfahren in der Revisionsinstanz schwebte. Seither hat das Reichsgericht [45]) im Patentverletzungsstreit in — für Zivil- und Strafsachen — einheitlicher Rechtsprechung die Nichtigerklärung des Patents berücksichtigt, auch wenn diese erst während des Revisionsverfahrens des Verletzungsprozesses erfolgte.

Bei Begründung dieses Standpunktes ging das Reichsgericht ursprünglich [46]) von der Bedeutung der rückwirkenden Kraft der Nichtigkeitserklärung aus. Diese Rückwirkung habe zur Folge, daß die Rechtslage so anzusehen sei, als ob der Patentinhaber überhaupt keinen Rechtsschutz für seine Erfindung erlangt und genossen habe, wenn auch die bisherigen Wirkungen des nichtigen Patents nicht insgesamt wieder beseitigt würden oder beseitigt werden könnten. Eine Erfindung, für die ein gültiges Patent begründet war, sei niemals vorhanden gewesen. Daraus ergebe sich von selber, daß auch der im Patentverletzungsstreit erhobene Anspruch als von Beginn an unberechtigt zu gelten habe. Es sei nunmehr erwiesen, daß der Patentinhaber rechtlich zu keiner Zeit in der Lage gewesen sei, ein wirksames Verbotsrecht gegen den Benutzer der patentierten Erfindung geltend zu machen.

---

[44]) RG. v. 29. 4. 09 in Bl. 09 S. 181 f.

[45]) RG. v. 4. 4. 06 in Bl. 06 S. 271 f.
RG. v. 30. 5. 31 in MuW. 31 S. 434.
RG. v. 12. 10. 35 in Bl. 36 S. 6.

[46]) RG. v. 13. 1. 00 in JW. 00 S. 189.

Es sei allerdings richtig, daß in der Revisionsinstanz neue tatsächliche Ereignisse regelmäßig keine Berücksichtigung finden dürften, und daß die Aufgabe des Revisionsgerichts sich in der Prüfung erschöpfe, ob seitens des Berufungsgerichts das Gesetz verletzt worden sei. Die Rechtslage stehe jedoch dem Erlaß des sachlich gebotenen Erkenntnisses auf Abweisung der Verletzungsklage nicht im Wege. Denn nur das sei entscheidend, ob eine objektive Rechtsverletzung gegeben sei, während es ohne Bedeutung bleibe, ob aus solcher Verletzung dem Berufungsgericht ein Vorwurf gemacht werden könne, oder ob es sich ihr überall zu entziehen vermochte. Das Gesetz sei insofern verletzt, als einer Klage entsprochen sei, die auf nichtige Patente begründet war. Die vom Berufungsgericht zugesprochenen Befugnisse hätten in Wahrheit schon zu der Zeit, als sie zugesprochen wurden, in der Rechtsordnung keinen Stützpunkt gefunden.

Ohne von dem Ergebnis dieser Entscheidung abzugehen, hat das Reichsgericht die vorerwähnten Gründe allerdings schon sehr bald fallen lassen. Dabei berief sich das Reichsgericht zunächst auf die besondere Natur des Patents als eines Spezialgesetzes (vergl. unter A I, 1). In direktem Widerspruch zu der vorstehend wiedergegebenen Begründung führte das Reichsgericht[47]) aus, der Berufungsrichter habe im Sinne der §§ 549 und 550 ZPO. ein Gesetz nicht verletzt, das erst nach Erlaß seines Urteils mit rückwirkender Kraft für noch anhängige noch nicht entschiedene Sachen ergangen sei, da er die erst später eingetretene Tatsache der Vernichtung des Patents nicht berücksichtigen konnte. Für die Frage, ob die Patentvernichtung noch in der Revisionsinstanz Berücksichtigung finden dürfe, sei jedoch in Betracht zu ziehen, daß das Patent die Natur eines Spezialgesetzes habe, welches subjektive Rechte mit Wirkung gegen alle schaffe. Der Richterspruch, der das Patent vernichte, hebe kraft der Wirkung, die ihm das Gesetz beilege, diese Rechtsnorm von

[47]) RG. v. 4. 4. 06 in Bl. 06 S. 271 f. = RGZ. 63, 140.

Anfang an so auf, als ob sie für die zur Zeit ihrer Entstehung, der Erteilung des Patents, begründeten Rechtsverhältnisse nie bestanden hätte. An die Stelle der Rechtsnorm, die das Patent enthalten habe, trete der Rechtssatz des Nichtigkeitsurteils. Dieser Rechtssatz gelte für die zur Zeit der Patenterteilung bestehenden Rechtsverhältnisse so, als ob er damals schon bestanden hätte. Er sei für die damals begründeten Rechtsverhältnisse maßgebend, nicht wegen seiner rückwirkenden Kraft, sondern weil er im Sinne des Gesetzes damals schon bestanden habe. Aus diesem Grunde müsse der Rechtssatz des Nichtigkeitsurteils auch noch in der Revisionsinstanz zugrunde gelegt werden, soweit das Rechtsverhältnis nicht durch rechtskräftiges Urteil festgestellt und damit einer anderen rechtlichen Beurteilung entzogen sei. Der Fall sei analog dem Falle zu beurteilen, daß durch authentische Interpretation mittels eines späteren Gesetzes der wahre Inhalt eines früheren Gesetzes festgestellt sei. Solche authentische Interpretation sei noch in der Revisionsinstanz zu beachten, weil der Rechtssatz, den sie ausspreche, nach der in Wissenschaft und Praxis feststehenden Auffassung als schon zur Zeit der früheren Rechtsverhältnisse bestehend anzusehen sei.

Auch in anderen Fällen hat sich das Reichsgericht gelegentlich für die Berücksichtigung eines erst nach Erlaß des Berufungsurteils ergangenen Gesetzes in der Revisionsinstanz ausgesprochen, so beispielsweise in dem Falle, daß nach diesem Zeitpunkt eine neue Devisenverordnung mit rückwirkender Kraft erging [48]). Dabei wurde die Regel aufgestellt, daß noch in der Revisionsinstanz namentlich solche Gesetze anzuwenden seien, welche öffentliches Recht beträfen und sich rückwirkende Kraft beilegten.

Wenn auch das Reichsgericht — wie unter A I, 1 dargetan wurde — in einer jüngst ergangenen Entscheidung [49]) von der Auffassung des Patents als einer lex specialis ab-

[48]) RG. v. 28. 3. 24 in RGZ. Bd. 108 S. 139 ff.

[49]) RG. v. 12. 10. 35 in Bl. 36, S. 6 ff. = RGZ. 148, 400.

gerückt ist, so hat es doch an dem bisher von ihm festgestellten Ergebnis festgehalten mit der Begründung, die analoge Beurteilung von Patent und Gesetz sei durch den Umstand gerechtfertigt, daß das Patent von einer Behörde als ein Recht ausschließender Art erteilt werde.

Die Frage, ob die Nichtigkeitserklärung im Patentverletzungsstreit noch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen ist, wird außer vom Reichsgericht auch von einigen Schriftstellern bejaht. Die Gründe, die das Reichsgericht für seine Stellungnahme anführt, werden aber allgemein abgelehnt.

Zwar führt der vom Reichsgericht aufgestellte Grundsatz, neue Gesetze noch in der Revisionsinstanz anzuwenden, an sich zu brauchbaren Ergebnissen. Schwinge[50]) verlangt sogar mit Recht, daß dieser Grundsatz nicht nur auf Gesetze mit rückwirkender Kraft angewandt, sondern auf alle Gesetze ausgedehnt werde, weil er seinen „Ergebnissen nach praktisch am meisten befriedigt". Andererseits wurde aber bereits unter A I, 1 festgestellt, daß die Auffassung, wonach das Patent die Natur eines Spezialgesetzes habe und Patenterteilung und -vernichtung als Gesetzesakte anzusprechen seien, abzulehnen ist und statt dessen — mit der herrschenden Meinung — das Patent als subjektives Privatrecht und Erteilungs- und Vernichtungsakt als Rechtsentscheidungen zu betrachten sind. Mit dieser letztgenannten Auffassung werden alle Folgerungen hinfällig, die das Reichsgericht aus seinen Anschauungen über das Wesen des Patents und seiner Erteilung bezw. Vernichtung für die Berücksichtigung der Nichtigkeitserklärung in der Revisionsinstanz zieht.

Das weitere Argument des Reichsgerichts, das Nichtigkeitsurteil sei wegen seiner rückwirkenden Kraft noch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen, wird lediglich von Kohler[51]) gebilligt. Nach Kohlers Ansicht ist eine Entscheidung mit rückwirkender Kraft so zu betrachten, als

---

[50]) Schwinge, Grundlagen des Revisionsrechts, 1935, S. 77.

[51]) Kohler, in MuW. 10. Jahrg. S. 197.

wenn sie zu der Zeit erlassen worden wäre, auf welche sie zurückdatiert wird. Daher müsse die Nichtigkeitsentscheidung vom Reichsgericht so berücksichtigt werden, wie sie in der früheren Instanz hätte berücksichtigt werden müssen, wenn sie bereits damals bestanden hätte. Daraus ergebe sich von selber für den Fall, in dem die rechtskräftige Nichtigkeitsentscheidung vor der reichsgerichtlichen Verhandlung erfolgt sei, einmal, daß diejenigen Bestimmungen der Berufungsinstanz, welche sich auf die künftigen Rechtsfolgen bezögen, von selber hinfällig und auch vom Reichsgericht für hinfällig zu erklären seien, und zum anderen, daß diejenigen Bestimmungen, welche den Schadensersatz beträfen, wegen der Rückwirkung des Nichtigkeitsurteils aufzuheben seien.

Im übrigen steht das Schrifttum auf dem Standpunkt, daß die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung für die Frage der Berücksichtigung in der Revisionsinstanz außer Betracht zu bleiben habe. Dieser Ansicht ist beizupflichten. Die erst in der Revisionsinstanz des Verletzungsstreits erfolgte rechtskräftige Vernichtung des Patents ist als neue, d. h. nach Schluß der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht entstandene Tatsache zu betrachten, „für deren Entstehung erst der Zeitpunkt der Vernichtung selbst maßgebend ist, da vorher der Richter des Verletzungsprozesses das Patent als gültig zu behandeln hat“ [52]). Wie Kisch zu Recht feststellt, kommt es nicht darauf an, wie dieser neue Tatbestand, wenn er berücksichtigt würde, wirksam werde, sondern ob er überhaupt berücksichtigt werden könne. Könne er es nicht, so käme es auf seine Rechtswirkung, also auch auf seine Rückwirkung, für den gegenwärtigen Prozeß nicht an. Entscheidend sei für die „Neuheit“ des Tatbestandes der Zeitpunkt, in welchem er selbst eintrete, nicht die Zeit, für weche er seine Rechtsfolgen äußere. Die genaue Parallele wäre etwa der Fall, daß ein Vertrag, aus welchem in den beiden ersten Instanzen mit Erfolg geklagt sei, erst nach der letzten Berufungsverhandlung

52) Kisch, in Zeitschr. f. Industrierecht 1922 S. 41 ff.

wirksam angefochten werde. Auch die Anfechtung wirke zurück und mache den Vertrag zu einem von vornherein nichtigen. Dennoch sei unbestritten, daß die neue Tatsache der Anfechtung durch das Revisionsgericht nicht berücksichtigt werden dürfe.

Auch Isay[53]) bekämpft die Beweisführung des Reichsgerichts, gibt ihm aber im Ergebnis recht, weil es sich in dem erörterten Falle nicht bloß um eine neue Tatsache, sondern um eine „Entscheidung" handele, „deren Rechtswirkung maßgebend für die Entscheidung des Zivilrichters" sei. Auf derartige Tatsachen beziehe sich nicht das Verbot des § 561 ZPO., neue Tatsachen zu berücksichtigen. Nach Isay ist also die Nichtigkeitserklärung als präjudizielle Entscheidung zu werten und als solche von der Revisionsinstanz zu beachten.

An diesem Argument ist nach zutreffender Ansicht von Kisch[54]) nur soviel richtig, daß die Patentvernichtung in der Tat eine Entscheidung sei, von welcher diejenige des Patentverletzungsprozesses abhänge, weshalb dieser Prozeß durch das Gericht erster oder zweiter Instanz mit Rücksicht auf das schwebende Nichtigkeitsverfahren gemäß § 148 ZPO. hätte ausgesetzt werden können. Unzutreffend dagegen sei die weitere Behauptung, das Revisionsgericht dürfe und müsse eine solche präjudizielle Entscheidung auch dann berücksichtigen, wenn dieselbe erst nach Schluß der letzten mündlichen Berufungsverhandlung ergangen sei. In Wirklichkeit dürfe die bedingende Entscheidung nicht anders behandelt werden als jede sonstige tatsächliche Voraussetzung des erhobenen Anspruchs. Sie müsse daher, um für den gegenwärtigen Prozeß beachtlich zu werden, bis zum Schluß der letzten mündlichen Verhandlung der Berufungsinstanz eingetreten und geltend gemacht worden sein. Wenn sie sich dagegen erst später ereigne, so bleibe sie für das Revisionsgericht ebenso unbeachtlich, wie jede sonstige Tatsache, die nicht im Tatbestande des Berufungsurteils Berücksichtigung gefunden habe. Kisch führt eine Reihe von Beispielen für

53) Isay, § 10 Anm. 16.

54) Kisch, in Zeitschrift für Industrierecht 1922 S. 41 ff.

Rechtsfälle an, die aus den vorerwähnten Gründen nicht anders zu betrachten seien und auch nicht anders behandelt würden. So könne z. B. jemand, gegen den ein anderer auf Erfüllung eines Vertrages klage, die Revision nicht darauf stützen, daß jetzt ein Urteil bekannt werde, welches zwischen den Erblassern der beiden Parteien ergangen sei und die Nichtigkeit des fraglichen Vertrags festgestellt hätte. Erst recht könne die Revision nicht darauf gegründet werden, daß erst nach der Berufungsverhandlung in einem anderen, zwischen den streitenden Parteien geführten Prozeß die Nichtigkeit des Vertrags rechtskräftig ausgesprochen sei. Ebensowenig könne der in den beiden ersten Instanzen verurteilte Bürge in der Revisionsinstanz etwa geltend machen, daß die Hauptschuld durch ein inzwischen erlassenes gestaltendes Gerichtsurteil — etwa nach §§ 343, 655 BGB. — herabgesetzt worden sei. Wenn ferner jemand gegen einen anderen auf Grund eines Vollstreckungstitels die Gläubigeranfechtungsklage erhoben habe, so dürfe dieselbe durch das Revisionsgericht nicht abgewiesen werden, wenn jener Vollstreckungstitel erst nach der Berufungsverhandlung des Anfechtungsprozesses durch ein gerichtliches Urteil aufgehoben worden sei. Kisch ist auch darin zuzustimmen, daß in der ZPO. kein Satz zu finden ist, aus welchem sich begründen ließe, daß § 561 auf eine nach der Berufungsinstanz ergangene präjudizielle Entscheidung keine Anwendung finde. Daher könnten aus jener vermeintlichen Ausnahme auch keine Schlüsse für den Fall der Patentvernichtung gezogen werden.

Mit Kisch lehnt auch Schwinge[55]) Isay's Beweisführung ab. Wie Schwinge zutreffend ausführt, ist die von Isay aufgestellte Behauptung, daß das Verbot des § 561 ZPO. neue Tatsachen zu berücksichtigen, sich nicht auf die zu den präjudiziellen Entscheidungen zählende Nichtigkeitserklärung des Patents beziehe, völlig unbewiesen und unbeweisbar, denn das Urteil, welches das Patent für nichtig erklärt habe, sei auch eine „neue Tatsache".

---

[55]) Schwinge, Grundlagen des Revisionsrechts, 1935, S. 107.

Neben Kohler und Isay stimmen Pietzcker und Benjamin der Entscheidung des Reichsgerichts im Ergebnis zu. Pietzcker[56]) begründet seinen Standpunkt damit, daß die Beachtung der Vernichtung des Patents in der Revisionsinstanz „gesetzpolitisch geboten" erscheine. Dem ist aber mit Krausse[57]) entgegenzuhalten, daß dies für das geltende Recht keine andere Folgerung zulasse.

Benjamin[58]) empfiehlt die Beibehaltung der reichsgerichtlichen Praxis, sei es auch nur aus dem Grunde, daß es nicht angehe, „den erfolgreichen Nichtigkeitskläger, der sich mit der Nichtigkeitsklage durch etwa drei Jahre hindurch redlich abgemüht hat und seinerseits in der Regel vom Inhaber des nichtigen Patents ebensolange mit Verletzungsprozessen gequält worden sein wird, nun noch mit einer Vollstreckungsgegenklage zu belasten". Diese Argumentation entbehrt einer ausreichenden Rechtsgrundlage und erscheint deshalb gleichfalls abwegig.

Widerspruchsvoll erscheint die Stellungnahme Kents zu dieser Frage. Den Antrag des Verletzungsbeklagten auf Aussetzung des Verletzungsstreitverfahrens mit Rücksicht auf die schwebende Patentnichtigkeitsklage hält er für begründet, weil der Umstand, daß ein Patent später für nichtig erklärt werde, sich als eine Tatsache darstelle, welche von dem Revisionsgericht nicht berücksichtigt werden dürfe, wenn sie nicht bereits der erste Richter festgestellt habe[59]). Andererseits aber verlangt er die Beachtung der Nichtigkeitserklärung in der Revisionsinstanz, „und zwar auch von Amts wegen", obwohl ein neues tatsächliches Vorbringen in der Revisionsinstanz nicht zulässig sei[60]), da es sich, wenn die Nichtigkeit eines Patents in Frage stehe, nicht um eine Tatfrage, sondern um eine Rechtsfrage handele, indem das Gesetz verletzt sei, wenn ein nicht bestehendes Patent der Entscheidung zugrunde gelegt worden sei.

---

[56]) Pietzcker, § 1 Anm. 2.

[57]) Krausse, 1931 § 1 Anm. 1.

[58]) Benjamin, in Zeitschrift für Industrierecht 1922 S. 60.

[59]) Kent, § 4 Anm. 29.

[60]) Kent, § 10 Anm. 56.

Mit Seligsohn[61]), Lutter[62]) und Kisch[63]) ist die Entscheidung des Reichsgerichts auch im Ergebnis aus dem Grunde abzulehnen, weil die Nichtigkeitserklärung als Tatsache vom Revisionsgericht nicht berücksichtigt werden darf, wenn sie nicht im Berufungsurteil festgestellt ist.

Kisch[64]) gibt zu, daß dieses Ergebnis auf den ersten Blick unbefriedigend erscheine insofern, als das Revisionsgericht hiernach genötigt sei, eine Entscheidung zu bestätigen, die infolge der inzwischen eingetretenen Aenderung der Rechtslage offensichtlich unrichtig geworden sei. Dies sei unumgänglich, weil die Nachprüfung des Revisionsgerichts auf die Rechtsfrage beschränkt sei. Kisch weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß das Revisionsgericht auch sonst oft genug in die Lage komme, ein Urteil aufrecht erhalten zu müssen, welches zur Zeit seines Erlasses richtig gewesen sei, aber infolge nachträglich eingetretener tatsächlicher Veränderungen nunmehr in Widerspruch zur materiellen Rechtslage stehe.

Gaupp-Stein-Jonas[65]) pflichten dieser Auffassung gleichfalls bei. Ihrer Ansicht nach läßt der Grundsatz, daß für die Revisionsinstanz die Urteilsgrundlage durch den Schluß der letzten Berufungsverhandlung abgeschlossen werde, in Patentstreitigkeiten auch für den Fall später eingetretener Patentvernichtung keine Ausnahme zu. Ausschlaggebend sei hier allein die Frage, ob die Tatsache des Urteils berücksichtigt werden dürfe, und diese Frage sei entschieden zu verneinen. Auch Gaupp-Stein-Jonas sind der Meinung, es müsse der Umstand, daß das Revisionsgericht dadurch in die Lage komme, ein Urteil zu bestätigen, das materiell nicht mehr gerechtfertigt sei, als Folge der beschränkten Aufgabe der Revision hingenommen werden. Im übrigen weisen sie auf eine Entscheidung des

---

61) Seligsohn, § 4, Anm. 22.

62) Lutter, § 47 Anm. 1.

63) Kisch, in Zeitschrift für Industrierecht 1922 S. 41 ff.

64) Ebenda.

65) Gaupp-Stein-Jonas, Kommentar zur ZPO. § 561 II.

Reichsgerichts in einer Ehesache[66]) hin, in welcher zum Ausdruck gebracht wird, daß nach der Natur des Rechtsmittels der Revision selbst im Ehescheidungsprozesse, und zwar auch wenn es sich um eine aus neuem tatsächlichen Vorbringen abgeleitete Einrede der Erlöschung der Ehescheidungsklage handele, in der Revisionsinstanz ein solches Vorbringen keine Berücksichtigung finden dürfe.

d) Vollstreckungsgegenklage

Ist im Verletzungsstreit zugunsten des Verletzungsklägers ein Versäumnisurteil ergangen und wird noch während der Einspruchsfrist das Patent rechtskräftig für nichtig erklärt, so kann der Erfindungsbenutzer gegen das Versäumnisurteil Einspruch einlegen, mit dem Erfolg, daß die Verletzungsklage abgewiesen wird. Ist aber im Zeitpunkt der rechtskräftigen Patentvernichtung die Einspruchsfrist gegen das Versäumnisurteil bereits abgelaufen oder ein rechtskräftiges kontradiktorisches Urteil ergangen bezw. ein solches Urteil rechtskräftig geworden, so kann der im Verletzungsstreit Verurteilte — nach unbestrittener Meinung[67]) — die Vollstreckung des Urteils durch Erhebung der Vollstreckungsgegenklage abwehren, also dadurch, daß er im Wege der Klage „Einwendungen, welche den durch das Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen", geltend macht (§ 767, 1 ZPO.). Diese Einwendungen sind hier für zulässig zu erachten, weil im Sinne des § 767, 2 ZPO. „die Gründe, auf denen sie beruhen", — nämlich das rechtskräftige Nichtigkeitsurteil — „erst nach Schluß derjenigen mündlichen Verhandlung, in welcher Einwendungen in Gemäßheit der Bestimmungen dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden können, entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können". Die Erhebung der Vollstreckungsgegenklage setzt jedoch voraus, daß der Verurteilte an der Beseitigung der Urteilswirkungen ein materielles Interesse

[66]) RG. v. 9. 5. 99 in RGZ. Bd. 44 S. 384 f.

[67]) Möller, § 13 Anm. 15; Pietzcker, § 10 Anm. 25; Isay, § 10 Anm. 16; RG. v. 4. 3. 01 in Bl. 01 S. 172 f = RGZ. 48, 384.

hat. Ein solches Interesse fehlt, wenn das Urteil im Verletzungsstreit lediglich die Verletzung des Patents feststellt oder die weitere Benutzung der Erfindung als patentverletzend verbietet. Denn derartige Feststellungen bezw. Verbote können naturgemäß nur solange Geltung haben, als das Patent besteht [68]). Wohl aber hat der wegen vermeintlicher Patentverletzung zur Leistung von Schadensersatz Verurteilte ein Interesse, die Vollstreckung aus einem solchen Urteil abzuwenden. Bei einer gegen ein Revisionsurteils gerichteten Vollstreckungsgegenklage gilt als „letzte mündliche Verhandlung" im Sinne des § 767, 2 „unbestrittenermaßen die letzte Verhandlung der Berufungsinstanz" [69]).

Damit werden praktisch alle Bedürfnisse erfüllt. Insbesondere wird vermieden, daß derjenige Patentinhaber, dessen Patent erst vernichtet wurde, während die Patentverletzungsklage in der Revisionsinstanz schwebte, und der wegen der hier angenommenen Unmöglichkeit der Berücksichtigung der Nichtigkeitserklärung ein obsiegendes Urteil erwirkte, das auf sein Scheinrecht gegründete Urteil gegen den in Wahrheit zur Benutzung Berechtigten vollstrecken lassen kann.

III. Wirkung der Nichtigkeitserklärung auf das Verhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer bezw. Patenterwerber

Bei patentrechtlichen Veräußerungsgeschäften spielt die Frage eine hervorragende Rolle, welchen Einfluß die Patentvernichtung auf die Gestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen den Vertragspartnern hat.

1. Lizenzvertrag

a) Anfängliche Unmöglichkeit?

In älterer Zeit ist die Ansicht vertreten worden, die Vernichtung des lizenzierten Patents habe vermöge ihrer

[68]) RG. Ebenda.

[69]) Kisch, in Zeitschrift für Industrierecht 1922 S. 41 ff.

rückwirkenden Kraft zur Folge, daß es dem Lizenzvertrag von vornherein an einem Gegenstand gefehlt habe. Der Vertrag sei daher wegen ursprünglicher Unmöglichkeit — nach geltendem Recht gemäß § 306 BGB. — nichtig.

Zu den Verfechtern dieser Theorie gehört vor allem Staub[70]). Nach seiner Meinung läßt die Fiktion der Rückwirkung der Nichtigkeitserklärung die Tatsache, daß ein Schutz bestanden hat, als eine auf ungesetzlichem Grunde bestehende und den bestandenen Schutz als ungerechtfertigten erscheinen. Nicht wer tatsächlich sondern nur wer von Rechts wegen geschützt werde, könne anderen Schutz verleihen. Nicht wer tatsächlich allen die Erfindungsbenutzung verbiete, könne es einzelnen erlauben, sondern nur wer dies von Rechts wegen verbieten dürfe. Das tatsächliche Verbot könne auf Schein, Gewalt oder Betrug beruhen. Die Tatsache, daß bis zur Patentvernichtung ein Schutz bestanden habe, sei nicht zu leugnen, aber diese Tatsache sei für die rechtliche Beurteilung nicht als maßgebend zu erachten. Der Patentschutz beruhe hier auf Schein und somit seien alle Konsequenzen des Schutzes belanglos. Auch der Umstand, daß der Lizenznehmer die Erfindung vielleicht jahrelang ausgebeutet habe, sei bedeutungslos, denn die Befugnis dazu habe er auch ohne die Erlaubnis des Lizenzgebers gehabt. Aus der Tatsache, daß alle zugunsten eines einzelnen von der Verwertung der Erfindung ausgeschlossen worden seien, könne der Lizenzgeber nicht für sich Rechte herleiten, da dieser Ausschluß zu Unrecht erfolgt sei. Dem Lizenzvertrag fehle es an einem Gegenstand, nämlich dem Aufgeben des Verbotsrechts. Da dieses nicht bestehe, könne es auch nicht aufgehoben werden. Deshalb sei der Lizenzvertrag von Anfang an nichtig.

b) Nichterfüllung des Vertrags?

Eine zweite Ansicht geht dahin, der Lizenzgeber habe als Verpächter des Lizenzrechts dafür einzustehen, daß

---

[70]) Staub in Pbl. 1888 S. 55 ff.

die Erfindung nicht Sache des Gemeingebrauchs, „res extra commercium", sei. Andernfalls könne der Lizenznehmer die sich gemäß § 325 BGB. — bei nachfolgender, von dem Schuldner zu vertretender Unmöglichkeit — ergebenden Rechte geltend machen.

Kohler[71]) führt zur Begründung dieses Standpunktes aus: Wenn jemand eine Sache als Privatsache zum Gebrauch gebe, welche Sache des öffentlichen Gebrauchs sei, so sei es ihm unmöglich, seine Verbindlichkeit zu erfüllen, da dann nicht er den Gebrauch gewähre, sondern der Gebrauch bereits durch die Eigenschaft der Sache selbst als Sache des Gemeingebrauchs gewährt sei. In diesem Falle könne der Pächter gemäß § 325 BGB. zurücktreten oder während des Zeitraumes, in welchem die Sache eine Sache des Gemeingebrauchs sei, den Pachtzins zurückhalten, und den geleisteten Pachtzins zurückverlangen, da der Verpächter ihm nichts geleistet habe. Bei Nichtigkeit des Patentrechts sei daher auch der Lizenzvertrag für den Lizenznehmer unverbindlich, er brauche also keine Lizenzgebühr zu zahlen und könne die bereits gezahlte zurückverlangen, da im Falle absoluter Nichtigkeit die Erfindung von Anfang an Sache des Gemeingebrauchs sei. Solange die Nichtigkeitserklärung nicht erfolgt sei, sei dem Lizenzberechtigten lediglich der Schein des Rechts zugute gekommen, derart, daß dritte Personen ihm im Vertrauen auf die Gültigkeit des Patents keinen Wettbewerb zu machen wagten, und daß er bis dahin in der Lage gewesen sei, seine Waren als patentiert zu bezeichnen. Wer aber einem anderen nur den Schein leiste, der leiste ihm auch dann nicht die Sache, wenn jener in Folge des Scheins tatsächlichen Vorteil habe. Kohler vergleicht den Fall der Patentvernichtung nach Lizenzerteilung mit dem Falle, daß jemand einem anderen am freien Strand ein Territorium für dessen Strandkorb gewährt. Dadurch gewähre er jenem allerdings den Schein, als ob jener an dieser Stelle allein berechtigt sei und dieser Schein könne insofern Vorteile bieten, als andere sich von dieser Stelle

[72]) Kohler Hdb. S. 582.

zurückhalten. Das Territorium aber werde dadurch nicht geleistet. Für die Leistung des Scheins sei der Pächter dem Verpächter keinen Pachtzins schuldig. Denn der Schein beruhe auf unrichtiger Vorstellung des Publikums, und wenn auch die Parteien in gutem Glauben seien und daher die Verbreitung des Scheins kein subjektives Unrecht darstelle, so könne doch das objektive auf Irreführung des Publikums beruhende Unrecht nicht Gegenstand des Rechtsverkehrs und die Leistung dieses Unrechts nicht Rechtsleistung sein. Noch weniger könne diese Leistung die der Sache ersetzen. Anders sei die Sachlage nur dann zu beurteilen, wenn der Lizenznehmer eine Gebühr verspräche, um für alle Fälle, also auch für den Fall, daß etwa das Patent für nichtig erklärt werde, gedeckt zu sein. Dies aber sei kein Handel über die Erfindung, sondern ein solcher über das Risiko, der im gewöhnlichen Lizenzvertrag nicht beabsichtigt sei.

Mit dem Reichsgericht und der vorherrschenden Meinung des Schrifttums ist den vorgeschilderten Auffassungen entgegenzutreten und gleichermaßen von der Anwendung des § 306 und der des § 325 BGB. abzusehen. In einer grundlegenden reichsgerichtlichen Entscheidung[73]) — aus der Zeit vor Inkrafttreten des BGB. — findet sich folgende zutreffende Begründung:

Die Fiktion der Rückwirkung könne nicht soweit ausgedehnt werden, daß sie selbst die Tatsache zerstöre, daß ein Schutz — wenn auch kein gesetzlich begründeter — bestanden habe. Bis zur Nichtigkeitserklärung habe der Lizenznehmer die Erfindung unter dem bestandenen Patentschutz ausgebeutet und bis dahin sei ihm alles geleistet worden, was er aus dem Lizenzvertrag zu fordern hatte, sodaß er für diesen Zeitraum auch die Lizenzabgaben als Gegenleistung beanspruchen könne. Nur ausnahmsweise sei die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung auf den Lizenzvertrag von Einfluß, insbesondere dann, wenn derselbe unter der stillschweigenden Bedingung abge-

---

[73]) RG. v. 17. 12. 86 in RGZ. Bd. 17 S. 53 ff.

schlossen sei, daß das Patent auch rechtlich bestehe. Diese stillschweigende Bedingung sei aber nicht ohne weiteres zu unterstellen. Mit Rücksicht darauf, daß es schwierig sei, zu übersehen, ob eine Erfindung nicht in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits so offenkundig benutzt sei, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheine (§ 2 PG.), liege vielmehr die Annahme näher, daß bei Abschluß des Lizenzvertrags die Tatsache entscheidend gewesen sei, daß die zuständige Behörde das Patent verliehen habe.

Das Reichsgericht[74]) hat an den vorstehend wiedergegebenen Grundsätzen im großen und ganzen bis zum heutigen Tage festgehalten, und die herrschende Meinung hat sich der Ansicht des Reichsgerichts angeschlossen.

Eine kritische Gegenüberstellung der reichsgerichtlichen und der ihr widersprechenden Auffassung findet sich bei Ziegler[75]). Den Kern seiner Betrachtungen bildet die — der reichsgerichtlichen Auffassung entsprechende — Feststellung, daß bei Vernichtung eines Patents nach Abschluß eines Lizenzvertrages bis zu dem Zeitpunkt der Vernichtung zwar nicht rechtlich, wohl aber tatsächlich ein Schutz bestanden habe, und daß Inhalt des Lizenzvertrags und Leistung des Lizenzgebers nicht der rechtliche Schutz sei, sondern der tatsächliche, der sich darauf gründe, daß das Patent eben eingetragen sei. Wenn man als Gegenstand des Lizenzvertrags lediglich den Verzicht auf das Untersagungsrecht des Patentinhabers ansehe, so müsse als Leistung des Lizenzgebers die tatsächliche Durchführung des Verzichts gewertet werden, der den Respekt des Lizenznehmers vor dem eingetragenen Pa-

---

74) RG. v. 8. 4. 08 in Bl. 09 S. 16 ff. = RGZ. 68, 292.
RG. v. 18. 11. 11 in Bl. 12 S. 220 = RGZ. 78, 10.
RG. v. 21. 11. 14 in Bl. 15 S. 104 = RGZ. 86, 45.
RG. v. 9. 1. 29 in Bl. 29 S. 118 = RGZ. 123, 113.

75) Ziegler in Gr. 09 S. 22 ff.

tent beseitigte und dem zwar nicht das Recht, wohl aber die Tatsache der Ausübung eines Verbots gegen andere zur Seite stand. Diese Leistung begründe den Anspruch auf die Gegenleistung. Genau derselbe Grund schlage aber auch bei der Auffassung des Lizenzvertrages als eines mit positivem Inhalt ausgestatteten Vertrags durch. Auch hier habe die Leistung des Lizenzgebers in Gestalt der Ausbeutungsübertragung der Erfindung als einer in die Patentrolle eingetragenen und nur vom Patentinhaber abgeleiteten und andere entsprechend dem Lizenzvertrag ausschließenden tatsächlich stattgefunden. Damit gelangt Ziegler zu dem richtigen Schluß, daß die Natur des Lizenzvertrags als eines mit positivem oder negativem Inhalt ausgestatteten, nicht von grundlegender Bedeutung für die Wirkung der Patentnichtigkeitserklärung auf die Lizenzabgabenpflicht sei. Vielmehr bedinge die Tatsache der Gewährung der Erfindungsausbeutung und Ausschließung anderer diese Abgabenpflicht, sowohl weil der Lizenzgeber regelmäßig für den Rechtsbestand des Patentrechts keine Gewähr zu leisten habe, als auch weil er nach den Grundsätzen des Patentrechts bis zur Nichtigkeitserklärung seinerseits geleistet habe und darum einen Konditionsanspruch des Lizenznehmers wegen bis dahin gezahlter Abgaben ausschließe.

Die von Kohler benutzte Analogie der Verpachtung einer res extra commercium lehnt Ziegler mit der zutreffenden Begründung ab, daß die res extra commercium — nach Kohlers Beispiel das Territorium für den Strandkorb — hier nicht schon freiem Gebrauch offenstehend vorhanden sei, sondern gerade durch das Patent und die Veröffentlichung erst für die Allgemeinheit hervorgebracht werde. Der Ansicht Kohlers, daß durch das später für nichtig erklärte Patent nur der Schein eines Rechts und nicht die Sache selbst geleistet sei, begegnet Ziegler mit der Feststellung, daß der Lizenzgeber dem Lizenznehmer nicht ein Recht zu prästieren, sondern nur den tatsächlichen Gebrauch zu leisten habe, der unabhängig von dem eigenen Recht des Patentinhabers sein könne.

Daß der Lizenzvertrag seinem Inhalt nach im wesentlichen auf die Verschaffung der tatsächlichen Benutzung gerichtet ist, erkennt auch Dunkhase[76]) an, der diese Annahme durch den Umstand bestätigt findet, daß Lizenzverträge auch über Erfindungen abgeschlossen werden, die lediglich unter dem tatsächlichen Schutz des Fabrikgeheimnisses ausgebeutet werden sollen, ohne daß ein Patent- bezw. Gebrauchsmusterschutz besteht oder noch nachgesucht werden soll. In diesem Zusammenhang weist Dunkhase mit Recht darauf hin, daß ein Lizenzvertrag auch dann Bestand haben könne, wenn der Lizenzgeber in Wirklichkeit garnicht der berechtigte Inhaber des Schutzrechts sei, sondern sich nur irrtümlich dafür gehalten habe. Wenn sich hier später ergebe, daß der Lizenzgeber nicht der Berechtigte gewesen sei, so könne der Lizenznehmer, der die Lizenzen voll genossen habe, nachträglich vom Lizenzgeber die gezahlten Lizenzgebühren nicht deshalb zurückverlangen, weil die erteilte Lizenz ungültig sei, während er sich dem berechtigten Inhaber gegenüber darauf berufen könne, daß er die Erfindung ohne Verschulden in gutem Glauben benutzt habe. Ebensowenig wie ein Mieter den gezahlten Mietzins für die gebrauchte Sache zurückverlangen könne, weil sich später ergeben habe, daß der Vermieter dem Mieter nur die tatsächliche Benutzung der Mietsache zu gewähren habe, so habe der Lizenzgeber seiner Verpflichtung dem Lizenznehmer gegenüber genügt, wenn er ihm die ausschließliche Benutzung der Erfindung tatsächlich verschafft habe.

Bei Prüfung der Frage, was in einem Lizenzvertrag regelmäßig gewährt wird, und welche Folgen demgemäß die sich nachträglich herausstellende Nichtigkeit des Patents auf die Lizenzabgabenpflicht des Lizenznehmers hat, ist mit Hagens[77]) davon auszugehen, „daß es sich um dispositives Recht auf einem vom Gesetzgeber in keiner Weise geregelten Gebiet handelt, so daß der Richter sozusagen

---

[76]) Dunkhase in MuW. 15. Jahrg. S. 251 ff.

[77]) Hagens in GR. 14. Jahrg. S. 241 ff.

freie Hand hat, diejenigen Grundsätze zu befolgen, die dem Zweck der Lizenzverträge und einer gerechten Abwägung der Interessen beider Parteien am meisten entsprechen. Die Sache liegt hier ähnlich wie im internationalen Privatrecht, wo der Richter ebenfalls in Ermangelung geschriebener Rechtssätze nur zu oft in der Lage ist, nach Normen zu erkennen, die er selbst als Gesetzgeber für die richtigen halten würde". Hagens beruft sich hierbei darauf, das Reichsgericht[78]) habe auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts ausdrücklich anerkannt, daß über das anzuwendende Recht bei gegenseitigen Verträgen zwar der Wille der Parteien entscheide, daß es sich aber in der Praxis regelmäßig nicht um Feststellung eines bestimmten Parteiwillens handele, sondern um die Ermittlung dessen, was die Parteien bei vernünftiger und billiger Berücksichtigung aller Umstände, wäre ihnen die Frage entgegengetreten, mutmaßlich über das anzuwendende Recht bestimmt haben würden. Auch den Lizenzverträgen ist — wie Hagens zutreffend feststellt — nur ausnahmsweise ein konkreter Wille der Parteien zu entnehmen, der darüber bestimme, was zu geschehen habe, wenn sich später die Nichtigkeit des Schutzrechts oder andere Mängel der Erfindung herausstellen sollten. Es gelte also, sich auf den Standpunkt der Parteien zur Zeit des Vertragsabschlusses zurückzuversetzen und zu erwägen, wie sie die Fragen, wenn sie ihnen entgegengetreten wären, nach Vernunft und Billigkeit mutmaßlich geregelt haben würden, und zwar handele es sich hier, wo allgemein gültiges, wenn auch dispositives Recht zu ermitteln sei, selbstverständlich nicht um konkrete Parteien, sondern gewissermaßen um „ideale Normalparteien". Man könnte sich statt dessen auch auf den Standpunkt eines unparteiischen, beiden Parteien beim Abschluß des Vertrages behilflichen Beraters stellen. Entscheidend sei hier die Frage: Was würden die Parteien vernünftigerweise abgemacht haben, wenn sie mit der späteren Nichtigkeit gerechnet hätten? Mit guten Gründen

---

[78]) RG. v. 4. 5. 08 in RGZ. 68 S. 203 ff.

habe die Rechtsprechung beim Patentlizenzvertrag von jeher geantwortet, daß der Lizenzgeber die Gefahr einer zukünftigen Vernichtung nicht allein zu tragen habe, sondern daß ihm billigerweise ein Anspruch auf Teilvergütung zustehe, weil der Lizenznehmer bis zur Nichtigkeitserklärung einen tatsächlichen Schutz genossen und Vorteile aus dem Vertrage gezogen habe.

Hagens ist auch darin zu folgen, daß einem Patentlizenzvertrage, – weil beide Parteien mit der Möglichkeit zukünftiger Vernichtung rechnen müßten, also wegen des unter A I, 3 erläuterten Risikomoments — die Auslegung zu geben sei, daß die Vergütung für die tatsächlichen Vorteile des bestehenden Schutzes entrichtet werde. Die bis zur Vernichtung gewährten Vorteile seien keineswegs eingebildete. Der Lizenznehmer erwerbe eine tatsächliche Benutzungsmöglichkeit, die ihm nicht ohne weiteres zur Verfügung stehe, weil die Nichtigkeit des Patents zur Zeit nicht erweislich sei. Er schränke damit zugleich die Benutzungsmöglichkeit für andere, insbesondere den Lizenzgeber, ein. Er erlange also eine günstige geschäftliche Position, die eine Gegenleistung wert sei. Die bloße rechtliche Möglichkeit, das Patent zu benutzen, komme für ihn nicht in Betracht, weil sie ihm nicht bekannt sei oder er sie nicht zur Geltung bringen könne. Der normale Lizenznehmer sei gewillt, für diese tatsächlichen Vorteile, nicht für den theoretischen Bestand eines Ausschließungsrechts eine Gegenleistung zu bezahlen.

Die Beweisführung von Hagens, die auch das Reichsgericht[79]) sich zu eigen gemacht hat, gipfelt in der aus praktischen Erwägungen als richtig anzuerkennenden Feststellung, daß ein ungültiges Patent, welches nicht angefochten werde, ebensoviel wert sei wie ein unanfechtbares. Eine Ablehnung des von Hagens und dem Reichsgericht vertretenen Standpunktes würde, wie Hagens zutreffend feststellt, zu dem unerwünschten Ergebnis führen, daß dem Lizenznehmer auch dann noch der Einwand

[79]) RG. v. 21. 11. 14 in Bl. 15 S. 104 ff. = RGZ. 86, 45.

der Nichterfüllung des Vertrages und der Anspruch auf Rückerstattung bezahlter Lizenzen zu gewähren sei, wenn das Patent unangefochten durch Zeitablauf sein natürliches Ende erreicht habe und sich die Nichtigkeit erst nachträglich herausstelle [80]).

α) Schadensersatz

Schadensersatz für durch die Patentvernichtung entgangenen Gewinn kann der Lizenznehmer — nach heute vorherrschender Ansicht [81]) — nicht beanspruchen. Zu dem gegenteiligen Ergebnis käme man nur, wenn man nach der heute verlassenen Ansicht Kohler's bei Vernichtung des Vertragspatents dem Lizenznehmer die Rechte aus § 325 BGB. zugestehen wollte, d. h. auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder auf Rücktritt. Dies Ergebnis wäre schon mit Rücksicht auf das mit der Lizenzeinräumung regelmäßig verbundene Risiko offenbar unbillig.

Andererseits kann aber der Lizenzgeber dem Lizenznehmer aus § 826 BGB. schadensersatzpflichtig werden, wenn er vor Abschluß des Lizenzvertrages Kenntnis von dem Bestehen eines Nichtigkeitsgrundes hatte und diese Kenntnis dem Lizenznehmer verschwieg [82]). Das Reichsgericht [83]) hat diesen Grundsatz ausdrücklich anerkannt für den Fall, daß der Lizenzgeber bei Eingehung des Lizenzvertrages wußte, daß die Erfindung nicht neu sei. Die Schadensersatzpflicht ist hier aber auf Ersatz des dem Lizenznehmer entstandenen positiven Schadens — etwa durch Bestreitung nutzlos aufgewandter Patentgebühren, Anschaffungen, Frachtkosten und dergl. — zu beschränken, da das mit jedem Lizenzvertrag verbundene Risiko in keinem Fall mit Sicherheit erkennen läßt, ob das Pa-

---

80) Hagens in GR. 14 S. 241 ff.

81) RG. v. 3. 2. 12 in Bl. 12 S. 222 ff. = RGZ. 78, 363; Pietzcker, § 6 Anm. 35; Lutter, § 9 Anm. 5b; Krausse, § 9 Anm. 8 II b.

82) Ebenso: Pietzcker § 6 Anm. 35.

83) RG. v. 28. 5. 88 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 6 Nr. 578.

tent in der Hand des Lizenznehmers Gewinn abgeworfen hätte[84]).

Zu dem gleichen Ergebnis würde man übrigens auch gelangen, wenn man der an sich abzulehnenden Ansicht Staub's folgte, wonach der Lizenzvertrag bei Patentvernichtung wegen ursprünglicher Unmöglichkeit nichtig sei. Kannte der Patentinhaber bei Vertragsabschluß die Unmöglichkeit, indem er wußte, daß das Patent vernichtbar sei, so wäre er nach dieser Auffassung gemäß § 307 BGB. dem anderen Teil zum Ersatz des Vertrauensinteresses verpflichtet.

β) Rücktritt

Darüber, daß der Lizenznehmer nach Vernichtung des Patents am Lizenzvertrage nicht festgehalten werden kann, besteht kein Zweifel. Wohl aber gehen die Ansichten darüber auseinander, was die rechtliche Grundlage für die Aufhebung des Lizenzvertrages bilde.

Ausgehend von der unter III, 1a dargelegten Auffassung Kohler's ergibt sich aus § 325 BGB. das Recht des Lizenznehmers zum Rücktritt vom Lizenzvertrag, d. h. das Recht zur Aufhebung des Vertrages mit Wirkung ex tunc.

Die heute vorherrschende und zutreffende Ansicht läßt demgegenüber bei Patentvernichtung eine Aufhebung des Lizenzvertrages nur mit Wirkung ex nunc zu. Diese Ansicht wird verschieden begründet.

Zur Begründung des Rücktrittsrechts aus dem Gesetz will Krausse[85]) aus § 323 BGB. (wonach bei Unmöglichwerden der einem Teile obliegenden Vertragsleistung dieser den Anspruch auf die Gegenleistung verliert) und aus § 542 BGB. (wonach der Mieter das Mietsverhältnis fristlos kündigen kann, wenn ihm der vertragsmäßige Gebrauch der gemieteten Sache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird) einen allgemeinen Rechtsgedanken herleiten. Dieser Standpunkt wird

---

84) Pietzcker, ebenda.

85) Krausse, § 9, Anm. 3.

auch von Seligsohn[86]) geteilt. Keiner von beiden aber gibt diesem Rechtsgedanken eine präzise Formulierung.

Hagens[87]) und das Reichsgericht[88]) suchen den Grund in der durch die Patentvernichtung bewirkten völligen Umgestaltung der Verhältnisse. Die Ausführungen, welche das Reichsgericht hierzu macht, stimmen zum guten Teil wörtlich mit denen von Hagens überein. Ausgangspunkt bildet auch hier die Feststellung, daß es sich beim Patentvertrag um dispositives Recht handele. Selbstverständlich stehe es immer den Parteien frei zu vereinbaren, daß später erkannte Nichtigkeit den Vertrag von Anfang an aufhebe, wie auch, daß sie den Vertrag garnicht berühren solle, wie endlich auch, daß sie das Recht zum Rücktritt ex tunc begründen solle. Da gesetzliche Bestimmungen fehlen, käme es wesentlich darauf an, welche von diesen 3 Lösungen in Ermangelung einer darauf gerichteten Vereinbarung dem wohlverstandenen Interesse von Normalparteien eines Lizenzvertrags zur Zeit des Abschlusses am meisten entspräche. Die Lösung, daß die erkannte Nichtigkeit den Vertrag garnicht berühren solle, müsse von vornherein ausscheiden, weil es der Regel nach unbillig sei — und deshalb wohl auch kaum je beabsichtigt ist —, den Lizenznehmer für eine Zeit bezahlen zu lassen, wo ihm nicht nur kein Schutzrecht zustehe, sondern dieser Zustand auch offenbar geworden sei, so daß auch die Möglichkeit der Ausbeutung eines Scheinrechts fehle. Die Lösung, daß Aufhebung ex tunc eintrete, beruhe wesentlich auf der irrigen Annahme, daß der Lizenzgeber ein wirkliches Schutzrecht zu gewähren habe, und daß in Ermangelung desselben der Vertrag auf eine unmögliche Leistung gerichtet, somit gemäß § 306 BGB. nichtig sei. Die spätere Nichtigerklärung — oder schon die bloße Erfolg versprechende Anfechtung des Patents — erscheine als eine neue Tatsache, welche die beim Vertragsabschluß vorhandenen Verhältnisse völlig umwerfe,

86) Seligsohn, § 6 Anm. 11.

87) Hagens in GR. 14 S. 241 ff.

88) RG. v. 21. 11. 14 in Bl. 15 S. 104 ff.

weil sie dem Lizenznehmer die Berufung auf das Patent unmöglich mache und ihn hindere, die beim Vertragsabschluß vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrag zu ziehen, mit anderen Worten, eine Tatsache, angesichts deren er nach Treu und Glauben nicht mehr an dem Vertrag festgehalten werden könne. Nicht die Ungültigkeit als solche, die ja von Anfang an vorhanden gewesen sei, gebe ihm also die Berechtigung zum Rücktritt ex nunc, sondern die in der Erkenntnis oder Feststellung der Ungültigkeit liegende wesentliche Umgestaltung der Verhältnisse.

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Sie gründet sich auf die Lehre von der „clausula rebus sic stantibus", welche besagt, daß jeder gegenseitige Vertrag ohne weiteres die Klausel enthalte, er solle nur solange gelten, als die Verhältnisse, unter denen er geschlossen ist, sich nicht von Grund aus geändert hätten[89]). Allerdings kennt das BGB. nur einzelne Anwendungsfälle dieser Klausel, so insbesondere bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse eines Vertragsteiles, und zwar im Falle der Verpflichtung des andern Teils zur Vorleistung die Einrede der vorläufigen Leistungsverweigerung aus § 321 und im Falle des Darlehnsversprechens des anderen Teils das gesetzliche Widerrufsrecht aus § 610. Der diesen Sonderbestimmungen zugrundeliegende Gedanke darf, wie Staudinger[90]) zu Recht hervorhebt, zwar nicht verallgemeinert werden. Dem stehe aber nicht entgegen, daß der Inhalt eines Vertrages nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte (§ 157 BGB.) Anlaß zu der Auslegung geben könne, daß ein Rücktrittsrecht wegen veränderter Umstände stillschweigend vereinbart sei. So hat das Reichsgericht[91]) beispielsweise bei Kreditzusagen angenommen, daß der Kreditgeber bei wesentlicher Veränderung in den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers zum Rücktritt berechtigt sei.

---

89) Vgl. Staudinger, § 242 Anm. V, 1.

90) Vorbemerkung I, 2b zu § 346.

91) RG. v. 16. 2. 07 in RGZ. Bd. 65, 188.

Wenn auch — wie vorstehend ausgeführt wurde — die Rechtsprechung und das neuere Schrifttum darin übereinstimmen, daß als Folge der Patentvernichtung Vertragsaufhebung mit Wirkung ex nunc anzunehmen ist, so gehen doch die Ansichten darüber auseinander, ob der Zeitpunkt, in dem das Nichtigkeitsurteil rechtskräftig wurde, oder schon der Zeitpunkt, in welchem die Nichtigkeit des Patents offenbar wurde, der entscheidende ist.

Im Anschluß an Hagens[92]) vertritt das Reichsgericht[93]) die Auffassung, daß der Zeitpunkt der Nichtigkeitserklärung nicht unbedingt entscheidend sei, sondern daß es darauf ankomme, „wann und inwieweit dem Lizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Nichtigkeit die Vertragsvorteile entzogen werden". Seine Verpflichtungen hören — nach Ansicht des Reichsgerichts — spätestens mit der rechtskräftigen Nichtigerklärung auf, können jedoch auch schon durch die drohende Nichtigerklärung beseitigt oder gemindert werden. Hierüber sei nach billigem Ermessen und nach den konkreten Umständen zu entscheiden. Schon die bloße Erfolg versprechende Anfechtung des Patents könnte unter Umständen den Lizenznehmer hindern, die beim Vertragsabschluß vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrag zu ziehen.

Dieser Standpunkt wird von Isay[94]) heftig bekämpft. Isay wendet zunächst ein, daß es für die Entziehung der Vertragsvorteile unerheblich sei, ob später die Nichtigkeitserklärung folge oder nicht, denn wenn während der Dauer der Nichtigkeitsklage Vorteile entzogen worden seien, so könne die spätere Abweisung der Nichtigkeitsklage sie nicht mit rückwirkender Kraft dem Lizenznehmer nachliefern. Isay bestreitet ferner, daß schon durch die drohende Nichtigerklärung dem Lizenznehmer Vertragsvorteile entzogen würden. Eine Vorteilsentziehung in

---

92) Hagens, in GR. 14 S. 241 ff.

93) RG. v. 21. 11. 14 in Bl. 15 S. 104 ff. = RGZ. 86, 45.

94) Isay in GR. 15 S. 12 ff.

dem Sinne, daß durch das Schweben der Nichtigkeitsklage Patentverletzungen nicht energisch genug verfolgt werden könnten, etwa weil bei Anhängigkeit eines Nichtigkeitsstreits die Entscheidung über die Patentverletzung gemäß § 148 ZPO. ausgesetzt würde, finde tatsächlich nicht statt. Gemäß feststehender Praxis aller größeren Land- und Oberlandesgerichte werde die Aussetzung einer Unterlassungsklage wegen schwebender Nichtigkeitsklage grundsätzlich abgelehnt. Selbst wenn aber das Gegenteil zuträfe, so wäre immer noch zu bestreiten, daß durch die bloße Aussetzung des gegen einen Patentverletzer schwebenden Prozesses dem Inhaber einer einfachen Lizenz Vertragsvorteile entzogen würden. Der praktische Erfolg der vorstehend wiedergegebenen reichsgerichtlichen Grundsätze laufe auf eine Entwertung der Lizenzverträge über Patente hinaus.

Oppenheimer[95]) hält aus praktischen Erwägungen die von Isay gegen die Entscheidung des Reichsgerichts hinsichtlich der Berücksichtigung der drohenden Nichtigererklärung erhobenen Bedenken für nicht unbegründet. Es scheine zwar einem Gebot der höheren Gerechtigkeit zu entsprechen, daß in jedem Falle die erforderlichen Feststellungen getroffen werden sollen, in welchem Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt der Lizenznehmer die ausschließliche Benutzung, d. h. unter Ausschluß lizenzloser Konkurrenz, wirklich genossen habe, und daß danach bestimmt werden solle, in welchem Umfang der Lizenznehmer geschuldete Lizenzen noch zu zahlen schuldig sei und bezahlte Gebühren erstattet verlangen könne. Die Gerichte würden aber vor eine sehr schwierige Aufgabe gestellt, wenn sie im einzelnen Falle feststellen sollten, wann und inwieweit dem Lizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Nichtigkeit die Vertragsvorteile entzogen worden seien. Solche Entscheidungen würden sehr oft auf eine gewisse Willkür hinauslaufen. Außerdem fehle es an jeder Veranlassung, von einer sol-

---

95) Oppenheimer in GR. 16 S. 41 ff.

chen Unterscheidung in den Fällen Gebrauch zu machen, in denen sich der Lizenznehmer beim Abschluß des Lizenzvertrages der Zweifel, die gegen die Gültigkeit des Schutzrechts sprächen, durchaus bewußt gewesen sei, und der trotzdem erfolgte Abschluß eben nur der Abwägung der Vor- und Nachteile eines solchen, unter diesen Umständen besonders gewagten Lizenzvertrags entspräche. Nach Ansicht von Oppenheimer ist der Stellungnahme des Reichsgerichts nur zuzustimmen, sofern es in der Regel die bis zur rechtskräftigen Vernichtung des Patents vertraglich vereinbarte Lizenzgebühr dem Lizenzgeber zubilligen und nur für ganz besondere Ausnahmefälle dem Lizenznehmer die Möglichkeit offenlassen wolle, den Nachweis zu erbringen, daß eine solche Regelung in dem betreffenden Fall Treu und Glauben und dem, was die Parteien vernünftigerweise gewollt haben können, so widerspräche, daß eine anderweitige Regelung erforderlich erscheine.

Dunkhase[96]) gibt der reichsgerichtlichen Auffassung vor der Isay'schen deshalb den Vorzug, weil auf Grund der ersteren die Lizenzabgabenpflicht nicht schablonenhaft, sondern je nach den besonderen Umständen des Einzelfalles zu beurteilen sei. Dunkhase erörtert insbesondere den in praxi häufigen Fall, daß nach Abschluß des Lizenzvertrages eine bei Prüfung der Erfindung im Erteilungsverfahren unbeachtet gebliebene Druckschrift entdeckt wird, was regelmäßig dazu führt, daß das Patent von der Industrie nicht mehr respektiert wird. Damit habe der Lizenznehmer die ihm gewährleistete ausschließliche Benutzung verloren. Infolgedessen bestehe kein Grund, weshalb er, da er die Gegenleistung entbehre, die Lizenzgebühren noch weiter und zwar bis zur rechtskräftigen Vernichtung des Patents sollte entrichten müssen. Zwar werde das Patent durch den rechtskräftigen Spruch der zuständigen Instanz rückwirkend außer Kraft gesetzt. Aber die Konkurrenten hätten, solange ihre lizenzlose Benutzung geduldet würde, keinen Grund, die Vernichtung des Pa-

[96]) Dunkhase in MuW. 15. Jahrg. S. 251 ff.

tents herbeizuführen. Unterlasse hiernach der Patentinhaber, welcher verpflichtet sei, dem Lizenznehmer die ausschließliche Benutzung der Erfindung zu gewährleisten, gegen die lizenzlosen Benutzer eine Klage auf Anerkennung des Patents zu erheben, in der Voraussicht, daß dies nur die Erhebung der Nichtigkeitsklage und die Vernichtung des Patents zur Folge haben könne, so könne auch der Lizenznehmer nicht mehr verpflichtet sein, die Lizenzgebühren noch weiter zu zahlen.

Auch Finger[97]) billigt die Entscheidung des Reichsgerichts. Er gelangt zu dem gleichen Ergebnis durch die — an sich naheliegende — Anwendung der Bestimmungen des BGB. über die Pacht. Auf Grund des § 581 Abs. 2 (wonach auf die Pacht die Vorschriften über die Miete entsprechend anzuwenden sind, soweit sich nicht aus dem Sonderbestimmungen über die Pacht ein anderes ergibt) sei § 537 zur Anwendung zu bringen, wonach in dem Falle, daß der verpachtete Gegenstand, hier also das Patent, zur Zeit der Ueberlassung an den Pächter mit einem Fehler behaftet sei, der seine Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch aufhebe oder mindere, oder daß im Laufe der Pacht ein solcher Fehler entstehe, der Pächter für die Zeit, während welcher die Tauglichkeit gemindert sei, nur zur Entrichtung eines nach den Regeln der §§ 472, 473 über die Minderung des Kaufpreises wegen Sachmangels zu bemessenden Teiles des Pachtzinses verpflichtet sei. Ein Fehler des Pachtgegenstandes in diesem Sinne sei es, wenn das Patent nicht geeignet sei, die vertragsmäßig bedungene Ausnutzung zu gewähren. Dieser Fehler entstehe — so nimmt Finger in Uebereinstimmung mit dem Reichsgericht an — schon dann, wenn die Nichtigkeit oder Ungültigkeit des Patents genügend erkannt werde, so daß dem Lizenznehmer die Ausnutzung ganz oder teilweise unmöglich werde. Von diesem Augenblick an habe er keine Lizenzgebühr mehr oder doch nur einen nach der Billigkeit und den Umständen zu bemessenden Teil derselben

---

[97]) Finger in GR. 16 S. 17 ff.

zu entrichten. Unrichtig an dieser Argumentation Fingers erscheint die von ihm vertretene Analogie der Regeln über Sachmängelgewähr. Die Anfechtbarkeit des Patents ist zweifellos ein Rechtsmangel, nicht aber ein Sachmangel.

Zu einer praktisch brauchbaren Lösung der erörterten Streitfrage kommt man, wenn man mit Pietzcker[98]) der Reichsgerichtsentscheidung die Auslegung gibt, daß wegen drohender Nichtigkeitsklage zwar nicht die Aufhebung des Lizenz- bezw. Kaufvertrages erfolgen könne, wohl aber im Falle nachfolgender Patentvernichtung die schon vorher erklärte Vertragsaufhebung wirksam werde und deshalb einerseits es dem Lizenznehmer oder Käufer dann nicht zum Nachteil gereichen dürfe, wenn er die Ausnutzung des Patents eingestellt und infolgedessen keinen Gewinn mehr gezogen habe, und andererseits ein Benutzungsentgelt nicht über den Zeitpunkt hinaus zu gewähren sei, für welchen die Berechtigung zum Rücktritt festgestellt werde.

γ) Rückgabe der Lizenzvergütung

Ausgehend von dem abwegigen Standpunkt, bei Patentvernichtung sei der zuvor abgeschlossene Lizenzvertrag mangels Gegenstandes nichtig, fordert Staub[99]), bei Rückgängigmachung des Lizenzvertrages solle so verfahren werden wie bei anderen nichtigen Verträgen, d. h. was die Parteien sich gegenseitig gegeben hätten, müsse zurückgegeben werden.

Auch Kohler's Ansicht[100]), auf den Fall der Patentvernichtung nach Abschluß des Lizenzvertrages sei § 325 BGB. anzuwenden, führt zu dem Ergebnis, daß der Lizenznehmer durch Geltendmachung seines Rücktrittsrechts von dem Lizenzgeber die Rückerstattung der gesamten an diesen entrichteten Lizenzgebühren verlangen kann.

Die heute herrschende und hier als richtig anerkannte

---

98) Pietzcker, § 6 Anm. 10.

99) Staub, in Pbl. 1888 S. 55 ff.

100) Kohler, Hdb. S. 591.

Auffassung, die dem Lizenznehmer bei Patentvernichtung ein Rücktrittsrecht mit Wirkung ex nunc gibt, führt — wie oben gezeigt wurde — zwangsläufig dazu, dem Lizenzgeber für die Zeit bis zur Nichtigerklärung bezw. bis zur Entziehung der Vertragsvorteile wegen bevorstehender Vernichtung den Anspruch auf die vereinbarte Lizenzvergütung zuzugestehen.

Ist das gesamte Entgelt für die Uebertragung des Benutzungsrechts bei Vertragsabschluß entrichtet worden und wird das Patent danach für nichtig erklärt, so könnte man daran denken, dem Lizenzgeber den Anspruch auf Einbehaltung eines unter Zugrundelegung der ganzen Schutzfrist pro rata temporis zu errechnenden Teils des Entgelts und dem Lizenznehmer den Anspruch auf Rückerstattung des verbleibenden Restes zuzuerkennen. Gegen eine solche Regelung sprechen häufig eine Reihe von Gesichtspunkten, deren wichtigste im nachfolgenden erörtert werden sollen.

War das Patent mangels Ausführbarkeit der geschützten Erfindung vernichtet, so hat der Lizenzgeber „überhaupt nichts gewährt", auch nicht in dem Zeitraum bis zur Vernichtung, „weil das Patent eben nichts gewährte, was ausgenutzt werden konnte, da das durch das Patent geschützte Verfahren nicht verwertbar war"[101]). Hat der Lizenzgeber aber „nicht gewährt, was der Vertrag zusagte, und kann er das überhaupt nicht", so kann der Lizenznehmer das gesamte gezahlte Entgelt zurückfordern[102]). In einer neueren Entscheidung[103]) erklärt das Reichsgericht für den Fall, daß der Erfindungsgegenstand sich überhaupt nicht herstellen läßt, den Lizenzvertrag auf Grund des § 306 BGB. für nichtig, da hier die Leistung des Lizenzgebers von Anfang an unmöglich gewesen sei. Dagegen wendet Isay[104]) mit Recht ein, diese Auffassung

---

101) RG. v. 12. 12. 04 in Bl. 05 S. 229 ff.

102) RG. ebenda.

103) RG. v. 12. 3. 30 in MuW. 30. Jahrg. S. 252 f.

104) Isay, § 6 Anm. 17.

widerspreche der sonstigen Behandlung von Lizenzverträgen und dem praktischen Bedürfnis. Denn der Lizenznehmer habe ja ein Recht an der Erfindung erworben, und es sei möglich, daß die Erfindung später verbessert werde und dadurch ausführbar und wertvoll werde. Der Lizenznehmer sei genügend geschützt, wenn er seine Leistung verweigern und seine Verpflichtung kondizieren dürfe.

Hatte die Zeitspanne von der Lizenzerteilung bis zur Vernichtung des Schutzrechts nicht ausgereicht, um dem Lizenznehmer die Möglichkeit zu gewähren, aus dem Lizenzvertrag überhaupt irgendwelche Vorteile zu ziehen, so kann er die Rückerstattung des gesamten gezahlten Entgelts verlangen. Dies hat das Reichsgericht für den gleichliegenden Fall der Löschung eines Gebrauchsmusters anerkannt[105]). Mitunter ist auch in Betracht zu ziehen, daß der Lizenznehmer in Aussicht auf Herstellung während der ganzen Patentdauer kostspielige Einrichtungen getroffen hat[106]). Hat der Lizenznehmer neben einer periodisch laufenden Stückgebühr bei Vertragsabschluß noch eine Barsumme gezahlt, so ist anzunehmen, daß die Parteien beabsichtigt haben, diese Zahlung solle à fonds perdu erfolgen[107]). Betrifft das Patent einen der Mode unterworfenen Artikel, so ist davon auszugehen, daß zu Anfang der Vertragszeit mit einem größeren Absatz zu rechnen ist als späterhin[108]).

Bei Bemessung der zurückzugewährenden Teile des Entgelts ist ferner zu berücksichtigen, ob dasselbe etwa gleichzeitig ein Aequivalent für besondere Dienste des Lizenzgebers behufs Ausnutzung des Patents darstellen sollte[109]). Solche Dienste des Lizenzgebers könnten etwa darin bestehen, das in der Patentschrift nicht seinem vollen Umfang nach kundgegebene Verfahren dem Lizenznehmer

---

105) RG. v. 18. 3. 16 in MuW. 15. Jahrg. S. 318 f.

106) Pietzcker, § 6 Anm. 10.

107) Seligsohn, § 6 Anm. 11.

108) Kent, § 6 Anm. 275.

109) RG. v. 3. 3. 88 in RGZ. Bd. 20 S. 128 ff.

in allen Einzelheiten mitzuteilen, Vertreter desselben in der eigenen Fabrik anzulernen und ihm alle herausgefundenen Verbesserungen des Verfahrens bekanntzugeben[110]). Für die Zukunft hat in diesem Falle eine Herabsetzung der vereinbarten Lizenzgebühr stattzufinden. Dabei wäre es nach Ansicht des Reichsgerichts[111]) verfehlt zu ermitteln, was die Kontrahenten vermutlich für den — im Vertrag nicht vorgesehenen — Fall der Patentvernichtung vereinbart haben würden, wenn dieser Fall zur Sprache gekommen wäre. Denn eine nicht ausdrücklich oder nur konkludent geäußerte Willensmeinung der Kontrahenten habe überhaupt keine rechtliche Bedeutung. Vielmehr sei die Minderung der Abgabe zu bestimmen nach dem objektiven Wertverhältnis der weggefallenen Leistung zu der Gesamtheit der übernommenen Leistungen. Hatte aber der Patentinhaber „vor Abschluß des Lizenzvertrages, und bevor er die Summe seiner Geheimnisse aus der Hand gegeben hatte", in bestimmtester Weise erklärt, die Gegenleistung sei auch im Falle der Patentvernichtung fortzuleisten, so wußte der Lizenznehmer, „wie sich der Kläger (hier: der Patentinhaber) das Verhältnis der Erlaubnis, das Patent ... in der von der Beklagten (hier: dem Lizenznehmer) anzulegenden Fabrik auszunutzen, zu der Gewährung des Fabrikgeheimnisses, Anlernung des Werkführers usw. dachte", und war nach Vernichtung des Patents zur vollen Weiterzahlung der vertragsmäßigen Abgebe verpflichtet[112]).

Die Teilvernichtung eines den Gegenstand eines Lizenzvertrages bildenden Patents hat in der Regel nicht etwa die Beseitigung des vertragsmäßigen Anspruchs auf die Lizenzabgabe in vollem Umfang[113]), sondern lediglich eine Verminderung der Höhe der künftig abzuführenden Lizenz-

110) RG. v. 29. 5. 88 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 6 Nr. 577.
111) RG. v. 24. 4. 96 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 22 Nr. 471.
112) RG. v. 23. 9. 91 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 13 Nr. 460.
113) RG. v. 11. 11. 91 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 13 Nr. 111.
114) RG. v. 24. 2. 91 in Bolze, Die Praxis des RG. Bd. 11 Nr. 415.

gebühr zur Folge. Dabei ist auch hier das objektive Wertverhältnis des von der Patentvernichtung betroffenen zu dem aufrechterhaltenden Teil des Patents zu ermitteln[114]). Ist der aufrechterhaltene Teil des Patents für den Lizenznehmer ohne Interesse, so kann er — nach unbestrittener Meinung — vom Lizenzvertrag zurücktreten[115]).

2. Kaufvertrag.

Wie bei der Lizenzeinräumung so taucht auch beim Patentkauf die Frage auf, ob bei späterer Patentvernichtung — etwa mit Rücksicht auf die rückwirkende Kraft des Nichtigkeitsurteils — der dem Geschäft zugrunde liegende Vertrag wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit nichtig ist. Diese Frage muß auch hier verneint werden. Von der Anwendung des § 306 BGB. ist also auch in diesem Falle abzusehen.

Zur Begründung dieses Standpunkts wird von einzelnen Schriftstellern geltend gemacht, der Veräußerer eines Patents hafte wie der Verkäufer eines sonstigen Rechts nach den Bestimmungen des BGB. über die Rechtsmängelgewähr bei Kauf von Rechten und Forderungen. Sie erklären insbesondere § 437 für anwendbar, wonach der Käufer eines Rechts für dessen rechtlichen Bestand haftet, und § 440, der bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die Anwendung der §§ 320—327 über gegenseitige Verträge vorsieht, von denen in erster Linie die des § 325 in Betracht käme, der bei nachfolgender subjektiver Unmöglichkeit den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung bezw. das Recht zum Rücktritt vom Vertrage gewährt.

Die vorherrschende Meinung lehnt die Anwendbarkeit des § 306 BGB. aus einem anderen Grund ab, — dem gleichen, der auch im Falle der Patentvernichtung nach Lizenzeinräumung geltend gemacht wurde —, nämlich im Hinblick auf den Umstand, daß der Patentinhaber für die Zeit bis zur Patentvernichtung seine Verpflichtungen

---

[115]) So z. B. Isay, § 6 Anm. 16; Kent, § 6 Anm. 283.

aus dem Vertrage durch Verschaffung des tatsächlichen Schutzes erfüllt habe.

Die erstgenannte Auffassung wird unter anderem von Rabel vertreten, der in einem Aufsatz „Ueber die Unmöglichkeit der Leistung und heutige Praxis“ [116]) die Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit behandelt und dabei zu der Feststellung gelangt, daß der Verkäufer eines Patents stets nach § 437 BGB. auf das Erfüllungsinteresse hafte. Rabel weist hier auf den Widerspruch zwischen § 306 und § 437 hin, der zu dem unbefriedigenden Rechtszustand führe, daß einerseits der Verkauf einer nicht bestehenden körperlichen Sache gemäß § 306 nichtig sei und der Verkäufer sowohl nach § 307 (bei Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis dieses Nichtbestehens) als auch nach § 823 (bei widerrechtlicher schuldhafter Rechtsverletzung) und nach § 826 (bei sittenwidriger vorsätzlicher Schadenszufügung) nur für den Schaden hafte, welcher dem anderen Teil durch Schließung des Vertrages erwachsen sei, während andererseits der Verkauf eines nicht bestehenden Rechts gültig sei, für den Verkäufer eines solchen Rechts immer Haftung auf das positive Interesse nach § 437, also eine gesetzliche Haftung aus gültigem Kaufvertrag, bestehe und die Klage in diesem Falle auf Verschaffung des Rechts, d. h. auf Leistung und erst in zweiter Linie auf Schadensersatz gehe. Dieses unverständlich erscheinende Zusammenwirken der §§ 306 und 437 erklärt Rabel aus der Entstehung dieser Bestimmungen im römischen Recht.

Zwecks gegenseitiger Abgrenzung der §§ 306 und 437 BGB., insbesondere bei Patent- und Gebrauchsmusterveräußerungen, stellt Goldbaum [117]) zunächst folgende Unterschiede zwischen diesen Bestimmungen fest: § 306 betreffe ganz allgemein Verträge, § 437 dagegen nur Kaufverträge. Wenn in § 306 von Leistung schlechthin die Rede sei, so sei damit jede Leistung gemeint, die Gegen-

---

[116]) Rabel, in Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht 1911 S. 467 ff.

[117]) Goldbaum, in Zeitschr. für Industrierecht 1912 S. 97 ff.

stand eines Vertrages sein könne. § 437 beziehe sich nur auf eine ganz bestimmte Leistung, nämlich die Verschaffung einer Forderung oder eines sonstigen Rechts. Endlich handele § 306 lediglich von der rechtlich oder tatsächlich objektiv unmöglichen Leistung, d. h. von derjenigen, die im Augenblick des Vertragsabschlusses niemand bewirken könne. Im Gegensatz dazu handele § 437 von der sogenannten subjektiven Unmöglichkeit, d. h. derjenigen, die nur der Vertragsschuldner in seiner Person berge. Wenn nach Abschluß eines auf entgeltliche Uebertragung des Patents gerichteten Vertrags das Patent für nichtig erklärt werde, so käme die Anwendung des § 306 keinesfalls in Betracht. Da das Patent auf die Erfindung erteilt worden sei, und ungeachtet der Rückwirkung des Nichtigkeitsurteils tatsächlich eine Zeitlang Wirkungen geäußert habe, also existent gewesen sei, so sei das Patentrecht nicht objektiv unmöglich gewesen. Durch den Erfüllungsvertrag habe der Erwerber keineswegs ein Nichts erhalten, sondern eben das — wenn auch rückwirkend vernichtete — Patent. Mit dem Augenblick der Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils erhalte der Erwerber gleichfalls ein Positivum, nämlich die ihm nach § 437 wahlweise zustehenden Rechte.

Schon vor Rabel und Goldbaum hat sich Kohler[118]) für die Anwendung des § 437 BGB. auf den hier behandelten Fall eingesetzt. Kohler betrachtet den Kauf eines später für nichtig erklärten Patents als Kauf einer „res in communi commercio", da der Verkäufer nicht in der Lage sei, das Alleinrecht an der Erfindung auf den Käufer zu übertragen. Die Leistung des Verkäufers sei eine unmögliche und diese Unmöglichkeit sei eine solche des Rechts, für welches der Verkäufer einzustehen habe, da er gemäß § 437 BGB. den Mangel im Recht zu vertreten habe. Wenn Kohler neben § 437 auch die §§ 440 und 325—327 anwenden will, so erscheint diese Folgerung durch den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen gegeben.

---

[118]) Kohler, Hdb. S. 582.

Auch Allfeld[119]) vertritt die Auffassung, der Käufer eines Patents hafte gemäß § 437 für dessen rechtlichen Bestand. Da wegen der Rückwirkung der Nichtigkeitserklärung alle in der Zwischenzeit vorgekommenen scheinbaren Eingriffe in das Patentrecht diesen Charakter verlören, insbesondere nach der Vernichtung der bis dahin scheinbar Berechtigte gegen solche, welche vorher die Erfindung benutzt hätten, nicht mehr vorgehen könne, ja sogar (nach Ansicht Allfelds) die Aufhebung der vorher ergangenen Verurteilungen von den Betroffenen herbeigeführt werden könne, so schwinde der Genuß des übertragenen Rechts, der angeblich dem Käufer bis zur Nichtigkeitserklärung gesichert sei, fast auf ein Nichts zusammen. Denn die Ausschließungsbefugnis, die das Wesen des Patentrechts ausmache, stehe dem Käufer, wenn das Patent für nichtig erklärt werde, auch für die Zeit vorher nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich nicht zu. Vielmehr habe derjenige, der ein Patentrecht erwerben wollte, lediglich für gewisse Zeit ein Benutzungsrecht ohne Ausschließlichkeit erhalten.

Wegen der rückwirkenden Kraft des Nichtigkeitsurteils will auch Riezler[120]) den Patentveräußerer gemäß § 437 BGB. dafür haften lassen, daß kein Nichtigkeitsgrund gegenüber dem Patent bestehe, gleichviel ob die Nichtigkeitserklärung zur Zeit der Veräußerung schon erfolgt sei oder nicht.

Im Gegensatz zu den vorgeschilderten Ansichten ist die Anwendbarkeit des § 437 BGB. — ebenso wie die des § 306 BGB. — auf den Fall der Vernichtung des Patents nach Verkauf abzulehnen. Stattdessen sind hier ganz die nämlichen Grundsätze zur Anwendung zu bringen wie in dem bereits erörterten Fall der Patentvernichtung nach Lizenzeinräumung[121]). Der Vertrag, der dem Patentkauf

---

[119]) Allfeld, S. 118.

[120]) Riezler, Bd. 1 S. 94.

[121]) Ebenso: Krausse, § 9 Anm. 8; Möller, § 9 Anm. 11 und 19; Busse, § 9 Anm. 4 und 5; Pietzcker, § 6 Anm. 10 und 20.

zugrunde liegt, ist mithin ebenso wie der Lizenzvertrag dahin auszulegen, daß die Vergütung für die tatsächlichen Vorteile zu entrichten ist, die der Schutz des Patents gewährt. Für die Zeit bis zur Patentvernichtung hat der Patenterwerber — ebenso wie der Lizenznehmer im entsprechenden Fall der Lizenzeinräumung — vom Patentinhaber alles erlangt, was ihm zustand — hier das Verfügungs- und Benutzungsrecht — und damit die gleichen Vorteile genossen, die er aus einem unanfechtbaren Patent hätte ziehen können. Solange das Patent bestand, konnte er Dritte von der Benutzung der geschützten Erfindung ausschließen. Für die Gewährung dieser Vorteile schuldet der Erwerber dem Veräußerer eine Gegenleistung. Die Verhältnisse liegen hier also nicht anders wie in dem entsprechenden Fall der Patentvernichtung nach Lizenzeinräumung. Es besteht daher nicht der mindeste Anlaß, die beiden Fälle verschiedenartig zu behandeln. Die Anwendung der für den Fall der Patentvernichtung nach Einräumung einer Lizenz erörterten Grundsätze auf den Fall der Patentvernichtung nach Abschluß eines Kaufvertrages ergibt im einzelnen folgendes:

Schadensersatz für den durch die Patentvernichtung entgangenen Gewinn kann der Patenterwerber ebensowenig beanspruchen wie der Lizenznehmer. Hat aber der Veräußerer dem Käufer gegenüber arglistig gehandelt, indem er diesem seine Kenntnis von der Vernichtbarkeit des Patents verschwieg, so muß er dem Käufer den Schaden ersetzen, der diesem durch die mit dem Vertrag verbundenen besonderen Aufwendungen entstanden ist.

Nach Vernichtung des Patents kann der Erwerber vom Kaufvertrag mit Wirkung ex nunc zurücktreten. Dieses Rücktrittsrecht gründet sich aber auch hier nicht etwa auf § 325, sondern auf § 157 BGB. und ist durch die völlige Umgestaltung der beim Vertragsabschluß vorhandenen Verhältnisse gegeben.

Ist der Kaufpreis vor der Patentvernichtung gezahlt, so kann der Erwerber ihn nicht in voller Höhe zurückverlangen. Vielmehr gebührt dem Veräußerer ein ange-

messener Teilbetrag des Entgelts, der sich aus dem Wert der bis zur Vernichtung aus dem Patent gezogenen Vorteile errechnet. Nur den über diesen Teilbetrag hinausgehenden Teil des Kaufpreises kann der Käufer vom Veräußerer zurückfordern. Im übrigen gelten für die Bemessung des zurückzugewährenden Entgelts die für die Errechnung der zurückzuzahlenden Lizenzgebühr unter entsprechenden Umständen aufgestellten Grundsätze.

Es bleibt noch der Fall zu erörtern, daß nach Abschluß eines Patentveräußerungsvertrages, aber vor Zahlung des vereinbarten Entgelts das Patent im Wege der Nichtigkeitsklage angefochten und vernichtet wird.

Ausgehend von der älteren Anschauung, wonach der Veräußerer für den Rechtsbestand des Patents gemäß § 437 BGB. haftet, müßte man hier dem Erwerber auf Grund von § 440 in Verbindung mit § 326 das Recht zubilligen, dem Veräußerer zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, daß die Annahme der Leistung nach Ablauf der Frist abgelehnt werde, und ihm nach Verstreichen dieser Frist die Wahl zwischen dem Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung und Rücktritt vom Vertrage zugestehen.

Lehnt man aber mit der jetzt vorherrschenden Meinung für den Fall der Patentvernichtung nach Zahlung des Kaufpreises die Anwendung der Regeln des BGB. über Rechtsmängelgewähr und die Schadensersatzpflicht des schuldlosen Patentveräußerers ab, so ist nicht einzusehen, warum ihm diese Verpflichtung im Falle eines noch nicht erfüllten Kaufvertrages erwachsen sollte. Wenn Pietzcker [122]) diese widerspruchsvolle Auffassung vertritt, so muß man demgegenüber Krausse [123]) darin beipflichten, daß sie nicht folgerichtig ist.

Richtig erscheint es, auch hier dem Erwerber regelmäßig keinen Schadensersatzanspruch, sondern lediglich ein Rücktrittsrecht zu gewähren. War der seit Abschluß

---

[122]) Pietzcker, § 6 Anm. 10.

[123]) Krausse, § 9 Anm. 3 I.

des Vertrages verstrichene Zeitraum zu kurz, um dem Erwerber überhaupt die Möglichkeit zu geben, aus dem Vertrag irgendwelche Vorteile zu ziehen, so ist er von der Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten Entgelts zu befreien. Andernfalls hat er auch hier — wie im Falle der Patentvernichtung nach Zahlung des Entgelts — dem Veräußerer für die genossenen Vorteile eine angemessene Entschädigung zu gewähren.

Schlußbetrachtung

Die Untersuchung der zivilrechtlichen Wirkungen der Patentvernichtung hat eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Diese konnten nicht einzeln herausgegriffen und für sich behandelt werden. Vielmehr erwies es sich als notwendig, eine Besinnung auf die wirtschaftliche Bedeutung des Instituts der Patentvernichtung vorauszuschicken, um daraus zunächst eine Erklärung für die rechtliche Ausgestaltung der ganzen Einrichtung zu erhalten.

Bei Betrachtung der Wirkungen der Patentvernichtung wurde von der Frage ausgegangen: Wirkt die Patentnichtigkeitserklärung ex nunc oder ex tunc? Mit der heute vorherrschenden Meinung wurde diese Frage dahin beantwortet, daß die Patentvernichtung grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Patenterteilung zurückwirkt. Die Anwendung dieses Grundsatzes führte insbesondere zu folgenden Ergebnissen: Für außervertragliche Benutzung von dem Benutzer gezahltes Entgelt ist nach Patentvernichtung an ihn zurückzuerstatten. Ein Vergleich zwischen dem Patentinhaber und dem Benutzer wegen der Benutzungshandlungen des letzteren wird durch nachträgliche Vernichtung des Patents in der Regel unwirksam. Benutzungshandlungen, die vor Vernichtung des Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers vorgenommen wurden, begründen keine Entschädigungspflicht. Patentverletzungsklagen sind im Falle der Vernichtung des Streitpatents als unbegründet abzuweisen. Die Vollstreckung des in einem Patentverletzungsstreit ergangenen Urteils kann nach Vernichtung des Streitpatents durch Erhebung der Vollstreckungsgegenklage abgewehrt werden.

Von dem Grundsatz, daß die Patentnichtigkeitserklärung ex tunc wirkt, wurde in einem für die Praxis sehr wichtigen Falle eine Ausnahme gemacht: Der Patent-

veräußerer bezw. der Lizenzgeber hat für die Zeit bis zur Patentvernichtung Anspruch auf das vereinbarte Benutzungsentgelt. Diese Ausnahme wurde auf den Umstand zurückgeführt, daß bis zum Zeitpunkt der Vernichtung tatsächlich ein Patentschutz bestanden hat, der dem Lizenznehmer bezw. dem Erwerber die gleichen Vorteile gewährte, die er aus einem unanfechtbaren Patent hätte ziehen können.

Der Umstand, daß die vorerwähnte grundlegende Frage, ob der Patentnichtigkeitserklärung rückwirkende Kraft beizumessen ist, noch heute verschieden beantwortet wird, ist bezeichnend für die Unklarheit, die dem ganzen hier bebehandelten Fragenkomplex anhaftet. So wird neuerdings von Fischer[124]) die Rückwirkung der Patentnichtigkeitserklärung überhaupt geleugnet. Fischer greift auf die hier abgelehnte Auffassung des Patents als einer Rechtsnorm zurück, die solange zu gelten habe, wie sie unzerstört bestehe. Aus der von ihm angenommenen ex-tunc-Wirkung der Patentvernichtung ergeben sich allerdings für den Einfluß der Nichtigkeitserklärung auf patentrechtliche Veräußerungsgeschäfte ohne weiteres die Folgerungen, zu denen man bei gegenteiliger — hier vertretener — Auffassung nur unter Berücksichtigung des vorerwähnten Gesichtspunktes, nämlich des tatsächlichen Schutzes vor der Vernichtung des Patents, gelangt. Im übrigen führt aber Fischer's These zu zwei praktisch unhaltbaren Ergebnissen: Erstens, der Patentinhaber braucht den von dem vermeintlichen Patentverletzer eingetriebenen Schadensersatz diesem nicht zurückzuerstatten, trotzdem durch die Vernichtung offenbar wird, daß er seine Ansprüche aus einem zu Unrecht erteilten Patent hergeleitet hatte. Zweitens, Benutzungshandlungen, die ein Dritter vor Eintritt der Rechtskraft der Nichtigkeitserklärung vorgenommen hatte, können auch noch nach Vernichtung des Patents — also nachdem feststeht, daß das Patent zu Unrecht erteilt war — als Patentverletzungen verfolgt werden und den Benutzer

---

[124]) Festschrift für Isay S. 50 ff.

schadensersatzpflichtig machen. Diese Ergebnisse sind praktisch unbefriedigend und lassen erkennen, daß die herrschende Meinung, die der Nichtigkeitserklärung rückwirkende Kraft beimißt, gegenüber der vorgeschilderten Auffassung Fischer's unbedingt den Vorzug verdient.

Die vorliegenden Untersuchungen ergaben ferner, daß die Wirkungen der Patentvernichtung zum Teil aus der rechtlichen Eigenart einiger dem Patentrecht eigentümlicher Institute wie des Patents, des Patentkaufs und der Patentlizenz zu erklären sind. So wurde u. a. dargetan, daß die hier abgelehnte Auffassung des Patents als einer Rechtsnorm das Reichsgericht zu dem hier mißbilligten Ergebnis führt, im Patentverletzungsstreit die Nichtigererklärung des Patents zu berücksichtigen, auch wenn sie erst im Revisionsverfahren der Verletzungsklage erfolgt. Es wurde ferner nachgewiesen, daß Verträge, die einen Patentkauf bezw. eine Patentlizenzerteilung zum Gegenstand haben, mit Rücksicht auf das ihnen anhaftende Risiko Verträge eigener Art darstellen, für die die anzuwendenden Rechtsregeln aus der Natur des Rechtsverhältnisses selbst zu entwickeln sind. Aus diesem Gesichtspunkt heraus wurde für den Fall der Patentvernichtung nach Abschluß eines Patentkauf- bezw. Lizenzvertrags die Anwendung der Regeln des BGB. über die Mängelgewähr bei Kauf bezw. Pacht abgelehnt und die Lehre von der clausula rebus sic stantibus zur Begründung des Rücktrittsrechts des Patenterwerbers bezw. des Lizenznehmers angewandt.

Durch die Erörterung dieser ganzen Fragen im Zusammenhang ließ sich eine Uebersicht über die gesamten bürgerlich-rechtlichen Wirkungen der Patentnichtigkeitserklärung gewinnen.

Lebenslauf.

Am 15. März 1904 bin ich in Straßburg (Elsaß) als Sohn des jetzigen Oberst a. D. Karl Aders geboren. Von 1914 bis 1920 besuchte ich das Schiller-Realgymnasium in Jüterbog und anschließend das Schiller-Realgymnasium in Berlin-Charlottenburg, wo ich Ostern 1922 das Abiturientenexamen bestand.

Von 1922 bis 1927 studierte ich Allgemeinen Maschinenbau an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Im ersten Semester und während der Hochschulferien praktizierte ich in verschiedenen Maschinenfabriken und an Bord eines deutschen Dampfers auf einer Reise nach Südamerika. Ostern 1927 bestand ich die Diplom-Hauptprüfung. Anschließend arbeitete ich in dem Forschungsinstitut der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft, Dortmund, als wissenschaftlicher Assistent. Im Januar 1929 promovierte ich an der Technischen Hochschule Braunschweig zum Doktor-Ingenieur mit einer Arbeit über den „Einfluß des Älterns auf das Verhalten weichen Stahles bei Schwingungsbeanspruchungen". Von 1929 bis 1930 war ich im Büro eines Berliner Patentanwalts als dessen Assistent und anschließend bis Ende 1932 als Patentingenieur bei der Rotator Maschinenfabrik G. m. b. H. in Berlin-Spandau tätig. Im Dezember 1933 legte ich das Patentanwaltsexamen vor dem Reichspatentamt ab und ließ mich in Berlin nieder.

Vom Wintersemester 1934/35 bis zum Sommersemester 1936 hörte ich rechts- und staatswissenschaftliche Vorlesungen an den Universitäten zu Berlin und Freiburg.